

dossier

XIX Legislatura

9 maggio 2023

Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

A.C. 1134



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 43/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento attività produttive

TEL. 06 6760-3403 ✉ st_attprod@camera.it - [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 27/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
Il quadro normativo internazionale ed europeo	8
Il Codice della proprietà industriale	11
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 (<i>Divieto di registrazione come marchi di segni usurpativi di DOP e IG</i>)	35
Articolo 2 (<i>Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere</i>)	37
Articolo 3 (<i>Ribaltamento del meccanismo del “Professor’s Privilege”</i>)	38
Articolo 4 (<i>Uffici di Trasferimento Tecnologico</i>)	46
Articolo 5 (<i>Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano</i>)	47
Articolo 6 (<i>Aumento della sanzione amministrativa</i>)	48
Articolo 7 (<i>Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito</i>)	49
Articolo 8 (<i>Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato</i>)	50
Articolo 9 (<i>Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi</i>)	51
Articolo 10 (<i>Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi</i>)	52
Articolo 11 (<i>Efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi</i>)	54
Articolo 12 (<i>Riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali</i>)	55
Articolo 13 (<i>Estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri</i>)	56
Articolo 14 (<i>Semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varietà vegetale</i>)	57
Articolo 15 (<i>Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione</i>)	59
Articolo 16 (<i>Chiarimenti sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi</i>)	60

Articolo 17 (<i>Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione</i>)	61
Articolo 18 (<i>Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio</i>)	62
Articolo 19 (<i>Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto</i>).....	64
Articolo 20 (<i>Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità</i>).....	65
Articolo 21 (<i>Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349</i>)	66
Articolo 22 (<i>Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere</i>)	69
Articolo 23 (<i>Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione</i>)	71
Articolo 24 (<i>Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto</i>).....	74
Articolo 25 (<i>Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione</i>).....	75
Articolo 26 (<i>Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza</i>)	76
Articolo 27 (<i>Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza</i>)	78
Articolo 28 (<i>Estinzione del procedimento di decadenza o nullità nel caso di rinuncia al marchio contestato</i>)	80
Articolo 29 (<i>Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti</i>)	81
Articolo 30 (<i>Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli</i>).....	83
Articolo 31 (<i>Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale</i>)	85
Articolo 32 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	86
TESTO A FRONTE DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE VIGENTE E COME MODIFICATO DALL'ATTO CAMERA N. 1134	87

PREMESSA

La riforma del sistema della proprietà industriale nel PNRR

Il disegno di legge [A.C. n. 1134](#) si inquadra all'interno della **riforma del sistema della proprietà industriale** prevista dalla **Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta a perseguire la **digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo**. In quest'area di intervento si inseriscono **due misure relative alla proprietà industriale**:

- la **riforma del sistema della proprietà industriale** (Riforma 1), volta ad **adattare la legislazione** ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il **potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa** e alla resilienza del Paese;
- l'**investimento nel sistema della proprietà industriale** (Investimento 6), il cui obiettivo è di **sostenere il sistema** della proprietà industriale e **accompagnarne la riforma**.

Gli **obiettivi della riforma** sono:

- **rafforzare il sistema** di protezione della proprietà industriale;
- incentivare l'**uso** e la **diffusione** della **proprietà industriale**, in particolare da parte delle **PMI**;
- **facilitare l'accesso** ai **beni immateriali** e la loro **condivisione**, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti;
- garantire un **rispetto più rigoroso della proprietà industriale**;
- **rafforzare il ruolo dell'Italia** nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La sua implementazione legislativa prevede la **modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005** (Codice della proprietà industriale - CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, per disciplinare almeno:

- i) la revisione del quadro normativo per **rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale** e **semplificare le procedure**,
- ii) il rafforzamento del **sostegno alle imprese** e agli **istituti di ricerca**,
- iii) il miglioramento dello **sviluppo di abilità e competenze**,
- iv) l'agevolazione del **trasferimento** di conoscenze e
- v) il rafforzamento della promozione dei **servizi innovativi**.

Con riferimento agli **investimenti** che accompagnano la riforma, la misura comprende un **sostegno finanziario per progetti** di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai **brevetti (Brevetti+)**,

progetti *Proof of Concept* (PoC) e il potenziamento degli uffici per il **trasferimento tecnologico** (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

I **traguardi**, gli **obiettivi**, gli **indicatori** e il **calendario** per il **monitoraggio** relativi alla Riforma 1 e all'Investimento 6 in esame sono indicati nella **sezione B.2** (pagine 140-141) dell'[allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia](#).

Con riguardo alla prima misura, il **traguardo** corrisponde alla "**entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi**". L'**indicatore** qualitativo del raggiungimento del traguardo è costituito dalle **disposizioni** che indicano l'**entrata in vigore del nuovo codice** della proprietà industriale e dei relativi **provvedimenti attuativi**. Il calendario indicativo per il conseguimento è il **terzo trimestre dell'anno 2023**.

Con riguardo alla seconda misura, l'**obiettivo** è quello di finanziare **almeno 254 progetti** aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca. Il calendario indicativo per il conseguimento è costituito dal **quarto trimestre dell'anno 2025**. La descrizione dell'obiettivo è la seguente: "almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (*Proof of Concept*) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

L'iter della riforma del sistema della proprietà industriale in Parlamento

Per **avviare l'iter** di riforma del sistema della proprietà industriale, il Consiglio dei ministri aveva deliberato il relativo **schema di disegno di legge il 6 aprile del 2022**. Lo schema, corredato di parere favorevole nella Conferenza unificata del 6 luglio 2022, era stato successivamente **presentato al Senato della Repubblica** (A.S. n. [2631](#) della XVIII legislatura) ma era decaduto a seguito del termine della legislatura. Il testo, nella medesima formulazione, **ripresentato in data 16 dicembre 2022** e, il successivo **11 gennaio 2023**, è stato **assegnato alla 9ª Commissione permanente** (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente. La Commissione ha **concluso l'esame in data 30 marzo 2023** approvando alcuni emendamenti al testo. Il **Senato ha approvato in prima lettura il testo** proposto dalla Commissione il 2

maggio 2023 e trasmesso il disegno di legge alla Camera dei Deputati il giorno seguente.

Si segnala che la presentazione del disegno di legge è stata preceduta dall'elaborazione da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) delle [Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023](#) che, dopo essere state sottoposte a [consultazione pubblica](#), sono state formalmente adottate con D.M. del 23 giugno 2021.

I contributi inviati nell'ambito della consultazione evidenziano che l'**attuale sistema rende difficoltoso accedere agli strumenti di difesa della proprietà industriale** ed è connotato da **procedure articolate e complesse**, rispetto ai quali vengono richiesti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione.

Dati sulla tutela della proprietà industriale in Italia

I **principali dati sulla tutela della proprietà industriale in Italia** sono presentati dal [Rapporto annuale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi](#), accessibile sul sito del MIMIT, alla pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/pubblicazioni-uibm>.

Atti regolamentari sui quali incide la riforma

La riforma **incide sui seguenti atti normativi** di natura **secondaria**:

- regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale ([decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33](#));
- D.M. 24 ottobre 2008 recante la disciplina del deposito telematico delle istanze;
- D.M. 26 novembre 2019 che disciplina la Commissione consultiva di cui all'articolo 170 del CPI;
- D.M. 3 ottobre 2007 sull'attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità e D.M 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale.

Il quadro normativo internazionale ed europeo

I diritti di proprietà intellettuale sono regolati da un complesso di norme adottate a livello internazionale, europeo e nazionale. A livello europeo, l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le **misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale**, al fine di **garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale** nell'Unione, e per l'istituzione di **regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione**.

Oltre ai diritti relativi alla proprietà industriale, nel quadro normativo europeo sui diritti di proprietà intellettuale è inserita la disciplina del **diritto d'autore**, che eccede gli scopi del presente *dossier*, mediante il quale si intende garantire che gli autori, i compositori, i registi e gli altri artisti ricevano un compenso per le loro opere e che esse siano tutelate.

Gli strumenti predisposti dall'Unione in attuazione di tale norma quadro tengono conto degli **accordi internazionali** rilevanti in materia e dei relativi obblighi, stabiliti nell'accordo di Berna, nella convenzione di Roma, nell'Intesa di Madrid, nell'Accordo dell'Aja nonché nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ([Accordo TRIPS](#)) e nei trattati internazionali del 1996 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ([OMPI](#)).

Marchi, disegni e modelli

I **marchi** sono segni utilizzati dalle imprese per identificare i propri prodotti, sono costituiti da elementi che permettono ai clienti di riconoscere e distinguere un produttore rispetto ai concorrenti. I **disegni e modelli** fanno riferimento all'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento. Registrando un marchio, un disegno o un modello, le imprese ottengono la proprietà di tali segni distintivi e vengono tutelati rispetto all'utilizzo dei medesimi segni da parte di imprese concorrenti. Il quadro giuridico europeo per la tutela dei marchi si basa su un sistema a **quattro livelli** per la registrazione del marchio che coesiste con i sistemi dei marchi nazionali armonizzati dalla direttiva sui marchi commerciali ([direttiva UE 2015/2436](#)). I **quattro livelli** sono: la registrazione presso uno **Stato membro**, presso l'ufficio **Benelux** per la proprietà intellettuale ([BOIP](#)), il **marchio UE** e la **registrazione internazionale** dell'OMPI. Il [regolamento \(UE\) 2017/1001](#), sul marchio dell'Unione europea ha codificato (sostituendoli) tutti i precedenti regolamenti europei in materia. Il marchio UE ha un carattere unitario e produce effetti equivalenti in tutti gli Stati membri.

L'**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)** è responsabile della gestione di marchi e disegni registrati a livello europeo. Le spese necessarie al suo funzionamento sono coperte mediante contributi a carico degli utenti fissati dal regolamento.

Per quanto riguarda i **disegni e modelli**, i principali riferimenti normativi sono contenuti nella [direttiva 98/71/CE](#) e nel [regolamento n. 6/2002](#), per aggiornare i quali, il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un [pacchetto di proposte legislative](#) che si inseriscono nel contesto del [piano d'azione sulla proprietà intellettuale](#) adottato nel 2020 per rafforzare la resilienza e la ripresa economica dell'UE.

Brevetti

Un brevetto è un **titolo giuridico** che consente al titolare, per un periodo di tempo determinato, lo sfruttamento esclusivo di un'**invenzione di carattere tecnico**. Un'invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova e originale di un problema tecnico. L'oggetto dell'invenzione (trovato) può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di realizzazione di un servizio, e deve possedere tre requisiti (oltre alla liceità): la novità, l'originalità (essere frutto di un'attività inventiva) e l'industrialità (applicabilità industriale).

In Europa le invenzioni tecniche possono essere protette da brevetti nazionali rilasciati dalle autorità nazionali competenti o da brevetti europei rilasciati a livello centrale dall'EUIPO. Quest'ultimo è il ramo esecutivo dell'[Organizzazione europea dei brevetti](#), che conta attualmente 39 Stati contraenti.

Dopo anni di dibattiti tra gli Stati membri, nel 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato la base giuridica per un **brevetto europeo con effetto unitario** ([regolamenti UE n. 1257/2012](#) e [n. 1260/2012](#) sul brevetto unitario). Gli Stati membri dell'UE hanno inoltre stipulato un accordo internazionale che istituisce un **organo giurisdizionale unico** specializzato in materia brevettuale ([Agreement on a Unified Patent Court](#)) che entrerà in vigore il 1° giugno 2023.

Ad esito dell'entrata in vigore del tribunale unico, il brevetto unitario concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti fornirà una protezione unitaria con effetto equivalente in tutti i Paesi partecipanti. Le aziende avranno la possibilità di proteggere le proprie invenzioni in tutti gli Stati membri dell'UE con un unico brevetto unitario e potranno inoltre impugnare o difendere i brevetti unitari in un'**unica azione giudiziaria** grazie al tribunale unificato dei brevetti.

Segreti commerciali

In molti ordinamenti sono previsti strumenti giuridici volti a tutelare il **trattamento confidenziale del patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche di una data impresa** (cosiddetto "*know-how*"). Il livello di protezione assegnato alle informazioni confidenziali è inferiore a quello garantito in altri ambiti del diritto

in materia di proprietà intellettuale e varia notevolmente da Paese a Paese. Dal 2016 è in vigore un **quadro giuridico** dell'UE, recato dalla [direttiva \(UE\) 2016/943](#) sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Diritti di proprietà intellettuale delle varietà vegetali

La protezione delle varietà vegetali, anche nota come "**privativa per ritrovati vegetali**", è una forma di diritto di proprietà intellettuale concessa a chi abbia costituito di una nuova varietà vegetale. Il sistema di protezione dei ritrovati vegetali dell'Unione europea, basato sui principi in forza dell'[Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali](#), è volto a contribuire allo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura. Su tale base, la legislazione dell'UE ha istituito un sistema di tutela che include le varietà vegetali nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale ed è attuato e applicato dall'[Ufficio comunitario delle varietà vegetali](#).

Indicazioni geografiche

Nel quadro del sistema dei diritti di proprietà dell'Unione, sono previsti [specifici regimi a tutela della qualità di prodotti](#) dotati di **caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali**. Le denominazioni dei prodotti registrati come aventi un'indicazione geografica godono di una protezione giuridica contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei Paesi terzi con cui è stato firmato uno speciale accordo di protezione. È possibile concedere un'indicazione geografica alle denominazioni dei prodotti se esiste un legame specifico tra la denominazione e il luogo di produzione di questi ultimi. Tale riconoscimento permette ai consumatori di riconoscere e fidarsi della qualità di tali prodotti, aiutando nel contempo i produttori a migliorarne la commercializzazione. Riconosciute in quanto proprietà intellettuale, le IG svolgono un ruolo di sempre maggiore importanza nel [quadro dei negoziati commerciali tra l'UE e altri Paesi](#).

Le indicazioni geografiche comprendono: Denominazione di origine protetta (**DOP**, per prodotti alimentari e vini); Indicazione geografica protetta (**IGP**, per prodotti alimentari e vini) e Indicazione geografica (**IG**, per bevande spiritose e vini aromatizzati). Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica: ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione dei prodotti DOP deve avvenire nella regione specifica mentre per i prodotti IGP nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione.

Il Codice della proprietà industriale

Il decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI), **oggetto delle modifiche recate dall'Atto Camera n. 1134**, è composto di otto capi, a loro volta articolati in sezioni, propone una **raccolta organica e strutturata** dei diritti di proprietà aventi natura immateriale, contenuto intellettuale e attitudine ad essere sfruttati industrialmente.

Preliminarmente, si rappresenta che la **proprietà intellettuale**, intesa quale diritto sulle creazioni della mente (invenzioni, opere artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio), è **divisa** in due categorie:

- **proprietà industriale**, che comprende invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali, indicazioni di origine geografica e la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali;
- **diritti d'autore**, che coprono le opere letterarie e artistiche quali romanzi, poesie e opere teatrali, film, opere musicali, opere artistiche quali disegni, dipinti, fotografie e sculture e progetti architettonici. I diritti connessi al diritto d'autore comprendono quelli di artisti dello spettacolo nell'ambito delle esibizioni, di produttori di fonogrammi nell'ambito delle registrazioni e quelli di emittenti di programmi radiofonici e televisivi.

Nel nostro ordinamento, mentre si è ritenuto di codificare la disciplina della proprietà industriale con il CPI, la normativa sul diritto d'autore è rimasta disciplinata dalla legge n. 633 del 1941, n. 633, da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 18 del 2021 e dal decreto legge n. 115 del 2022.

Principi fondamentali e disposizioni generali

Il **Capo I** del Codice, composto di sei articoli, reca i **principi fondamentali** e le **disposizioni generali** che riguardano tutti i diritti di proprietà industriale, quali la stessa **nozione di proprietà industriale** (articolo 1), la disciplina applicabile agli stranieri (articolo 3) e le disposizioni in tema di costituzione e modi di **acquisto** (articolo 2), **priorità** (articolo 4), **esaurimento** (articolo 5) e **comunione** (articolo 6) dei **diritti**. L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali. A tali elementi corrispondono specifici diritti che consentono alle imprese di sfruttare la proprietà industriale e regolare l'utilizzo delle loro creazioni e invenzioni.

L'articolo 1 del CPI annovera nell'ambito dei **diritti di proprietà industriale** non solo i **diritti titolati** (invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le nuove varietà vegetali, le topografie dei prodotti a semi conduttori e i marchi), che si acquistano **registrando** o **brevettando** un modello, ma anche talune fattispecie di **diritti** cosiddetti **non titolati**, di cui fanno parte le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e i segreti commerciali, che vengono acquistati nei modi

previsti dal Codice stesso, la cui distinzione viene meglio evidenziata, ai fini della loro costituzione, dal successivo articolo 2.

Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

Il **Capo II** del Codice è costituito da varie **sezioni**, ciascuna delle quali è dedicata ai **singoli diritti di proprietà industriale**.

La **Sezione I**, riservata ai **marchi**, reca norme sostanziali che individuano ciò che può formare oggetto di registrazione come marchio d'impresa (ritratti di persona, nomi e segni notori, marchi di forma, stemmi, marchi collettivi, marchio di certificazione e marchio storico di interesse nazionale) e ne disciplinano i **requisiti di validità** (articoli 7-14), le modalità di **registrazione** e **rinnovazione** (15-20), le **facoltà** che formano il contenuto del diritto di marchio e i suoi **limiti** (21-24), la **nullità** e la **decadenza** (25-28).

In particolare, si sottolinea come in apertura di tale sezione venga offerta un'**analitica descrizione dei segni che possano costituire marchio d'impresa** (parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche), a condizione che siano idonei ad assolverne alla **funzione identificativa**, essendo atti:

- a **distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- a **essere rappresentati nel registro** in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Le **condizioni** poste a **garanzia della liceità del marchio** e della tutela dei diritti di terzi, sono disciplinate dall'**articolo 14** del Codice, che **vieta** la registrazione di segni illegali, idonei a **ingannare il pubblico** (in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio) e che comunque possano costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo, e ne dispone la **decadenza** nell'evenienza in cui le condizioni ostative siano sopravvenute nel tempo.

Si rammenta, in particolare, che l'articolo 14, comma 1, lettera *c-bis*), **vieta di registrare come marchi i segni relativi alla protezione delle denominazioni d'origine** e delle **indicazioni geografiche** i quali sono esclusi dalla registrazione (come marchi) conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato è parte.

La **Sezione II** è relativa alle **indicazioni geografiche**, la cui definizione si rinviene nell'articolo 29 e la cui tutela è disciplinata nel successivo articolo 30. A causa dell'inclusione nella categoria dei diritti di proprietà industriale di quelli "non titolati", l'uso di tali indicazioni, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, costituisce oggetto della **generale tutela giurisdizionale**

contemplata nel **Capo III** del Codice, fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, delle convenzioni internazionali in materia e dei diritti di marchi anteriormente acquisiti in buona fede. Conseguentemente, l'**uso ingannevole** di una **indicazione geografica** o di una **denominazione di origine**, adottata per designare un prodotto che è originario di un Paese, una regione o una località e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, **può essere sanzionato** con tutte le misure cautelari e definitive applicabili per ogni altra ipotesi di violazione di un altrui diritto di proprietà industriale.

La **Sezione III** ospita le disposizioni dedicate ai **disegni e modelli**, con la finalità primaria di garantire al proprietario la **tutela contro i tentativi di imitazione servile**, volti a generare confusione con i propri disegni e modelli oggetto di registrazione¹.

La Sezione, pertanto, si propone di apprestare una compiuta disciplina per le creazioni intellettuali aventi a oggetto una **forma nuova e a carattere individuale** di un **prodotto industriale**, in ordine alla loro **configurazione** e caratteristiche essenziali (articoli 31-33-*bis*), alla **divulgazione** (34), alle eventuali limitazioni (35 e 36), alla registrazione e diritti e protezione che ne conseguono (37-42), fino alla nullità (43), chiudendo con la puntualizzazione per cui i **diritti di utilizzazione economica** dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi della legge sul diritto d'autore durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori (articolo 44).

L'**articolo 34**, in merito alla **divulgazione**, prevede che, ai fini della sussistenza dei necessari caratteri di novità e individualità, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico **per effetto di registrazione** (indispensabile, in base all'articolo 38, ai fini dell'acquisizione dei diritti esclusivi e i cui effetti decorrono dalla data in cui la domanda di registrazione viene resa accessibile al pubblico) o in altro modo, ovvero, se è stato **esposto**, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Viene altresì specificato che non può considerarsi verificata l'accessibilità al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo di riservatezza, oppure se divulgato o reso accessibile al pubblico a fronte di un abuso ai danni dell'autore o del suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione o, in caso si rivendichi la priorità, la data di quest'ultima.

¹ Occorre precisare che, conformemente alla *ratio estensiva* in ordine ai diritti di proprietà industriale, che ha caratterizzato la sistematica del Codice all'epoca della sua promulgazione, le disposizioni della Sezione III sono state adottate per attrarre nell'ambito della tutela della proprietà industriale le tutele vigenti rispetto alle pratiche di concorrenza sleale, fra le quali rientra l'imitazione servile. Prima della promulgazione del CPI vigevano complessi equilibri su cui si fondava il principio di alternatività delle tutele, in forza del quale occorre qualificare la forma tridimensionale o bidimensionale dei prodotti per stabilire se essa potesse formare oggetto di **brevetto per invenzione** o per **modello di utilità**, di **marchio**, di **tutela concorrenziale contro l'imitazione servile** oppure infine come **opera dell'ingegno proteggibile con il diritto d'autore**.

Con riferimento alla **Sezione IV** relativa alle **invenzioni** (articoli 45-81), si osserva, in primo luogo, che il brevetto per invenzioni industriali si rinviene quando si è in presenza di una invenzione nuova, vale a dire di una **soluzione nuova ed originale** a un **problema tecnico** non ancora risolto o risolto con mezzi e metodi diversi, adatta ad essere realizzata e suscettibile di avere un'**applicazione su scala industriale**, salve le limitazioni espressamente disposte dall'articolo 45.

Dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice in esame, si desumono i 4 requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: la **novità**, l'**originalità** (attività inventiva), l'**industrialità** (applicabilità industriale) e la **liceità**. All'attività inventiva sono riconosciuti **diritti di carattere patrimoniale** (articolo 63), ossia l'esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato, e di **carattere morale** (articolo 62), che consentono di rivendicare la paternità dell'opera; mentre i primi hanno una durata temporale (articolo 60) e sono alienabili, i secondi non sono soggetti a scadenza e non possono essere alienati.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 60**, il **termine finale di durata dei brevetti**, che non può essere rinnovato né prorogato, è pari a **venti anni**, a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda.

In aggiunta, si ritiene opportuno specificare che, a norma dell'**articolo 46**, un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda, o il contenuto di domande di brevetto, italiano o europeo designanti l'Italia, che abbiano una data di deposito anteriore e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Inoltre, vengono disciplinate le condizioni e la **procedura per la domanda di concessione di brevetto** e di brevetto europeo, oltre ai relativi effetti (articoli 51-59), le invenzioni dei dipendenti e dei **ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca** (articoli 64-65), il contenuto e i limiti del diritto di brevetto e della licenza obbligatoria (articoli 66-73), la decadenza e la nullità (articoli 75-77), la rinuncia (78) e la limitazione (79) del brevetto, nonché la disciplina della licenza di diritto (80).

Gli articoli 61 e 81 del Codice si riferiscono alle disposizioni che disciplinano il regime giuridico dei **certificati complementari di protezione**² introdotti dalla legge n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere dal 19 marzo 2005, dall'articolo 246 dello stesso Codice, e per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

In particolare, l'**articolo 61** dispone che, fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari sono concessi

² Il certificato di protezione complementare è un titolo che permette di prolungare la durata di un brevetto di base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario, al fine di recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l'immissione in commercio del prodotto.

dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti. L'**articolo 81**, concernente i certificati complementari ai sensi della legge n. 349 del 1991 e la licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro, prevede che si applichi il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto di invenzioni industriali. Da ultimo, in merito alle **invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca**, di cui all'**articolo 65**, si ricorda che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il CPI prevede che il ricercatore sia il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore (mentre, l'articolo 64 prevede che, ove l'invenzione venga realizzata nell'ambito di un rapporto di lavoro il cui oggetto è costituito dall'attività inventiva, i diritti derivanti dall'invenzione spettano al datore di lavoro).

La **Sezione IV-bis**, inserita dal decreto legislativo n. 131 del 2010, è specificamente dedicata alle **invenzioni biotecnologiche** (riguardanti materiale contenente informazioni genetiche, anche auto-riproducibile, noto come materiale biologico), per le quali viene operato un generico rinvio (articolo 81-*bis*) alle disposizioni della Sezione IV, sulle invenzioni industriali, per tutto quanto non diversamente disposto.

Gli articoli dal 81-*ter* al 81-*octies*, difatti, offrono un quadro definitorio (81-*ter*) e regolamentare in ordine alle le vicende relative alla brevettabilità (81-*quater* e *quinquies*), all'estensione della tutela (81-*sexies* e *septies*) e alla licenza obbligatoria (81-*octies*).

La **Sezione V**, in ordine ai **modelli di utilità**, predispone una disciplina specifica per i modelli che possono costituire oggetto di un titolo brevettuale autonomo rispetto a quello sulle invenzioni industriali, riservando le questioni non disciplinate alle disposizioni della sezione IV, ove applicabili (articolo 86).

Nello specifico, il **brevetto per modello di utilità**, disciplinata dagli articoli 82-85, può essere concessa per i **nuovi modelli** che siano atti a conferire **particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego** a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere.

Si tratta, perciò, di modelli ottenuti per mezzo di **modifiche migliorative a oggetti già esistenti**.

Si rileva, in particolare, che l'**articolo 85** dispone che i brevetti per i modelli di utilità, benché i loro effetti equivalgano a quelli dei brevetti per le invenzioni industriali, abbiano una **durata di dieci anni** dalla data di presentazione della domanda (e non di venti anni come per le invenzioni).

Nella **Sezione VI**, recante la disciplina delle **topografie dei prodotti a semiconduttori**, le norme del Codice individuano i disegni che possano divenire oggetto di **diritti esclusivi**, vale a dire quelle rappresentazioni grafiche risultanti dallo sforzo intellettuale e creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori o che, pur risultando dalla

combinazione di elementi comuni o familiari, comunque, soddisfino le condizioni suesposte. Di tali topografie il CPI disciplina l'esistenza (articoli 87-88), le condizioni, il contenuto e i limiti dei diritti esclusivi e della loro tutela (articoli 89-94) e le ipotesi di contraffazione (95), risarcimento del danno (96) e nullità della registrazione (97).

La disciplina dei **segreti commerciali**, contenuta nella **Sezione VII** e disposta dagli articoli 98 e 99, costituisce una previsione che attrae nell'orbita della categoria dei diritti di proprietà industriale alcuni diritti cosiddetti **non titolati**.

I **segreti commerciali**, difatti, si configurano come **informazioni** aziendali ed **esperienze** tecnico-industriali che divengono meritevoli di tutela ove rispettino le condizioni di cui all'articolo 98, oltre ai **dati** la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

La **Sezione VIII** (articoli 100-116) reca la disciplina delle **nuove varietà vegetali**, riproducendo il contenuto delle fonti convenzionali da cui deriva³.

Si ricorda che per varietà vegetale si intende un **insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto**, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 100 e seguenti del Codice, affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale **privativa** è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di **novità, distinzione, omogeneità e stabilità**.

Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

Il **Capo III** del Codice è articolato in due sezioni, la **Sezione I** concernente le **disposizioni processuali** (articoli 117-143) e la **Sezione II** sulle **misure contro la pirateria** (articoli 144-146).

In particolare, in apertura del Capo dedicato alla tutela giurisdizionale, viene chiarito come la sola registrazione o brevettazione di un diritto di proprietà industriale non basti ad assicurarne la **validità** o la **legittima appartenenza**, riconoscendosi, pertanto, la possibilità di proporre **azioni giudiziarie** volte ad appurarne la sussistenza (articolo 117).

Gli articoli seguenti, invece, disciplinano le procedure di **rivendica**, esperibili nell'evenienza in cui persona diversa dall'avente diritto abbia presentato domanda di registrazione o brevetto oppure ne abbia ottenuto l'effettuazione o il rilascio, e

³ La definizione di varietà vegetale, così come le specifiche relative ai requisiti necessari per ottenere una privativa, sono in gran parte ripresi dalle Convenzioni UPOV (l'Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, di cui l'Italia è membro dal 1977).

di **paternità**, al fine di correggere l'inesattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, del titolo di proprietà industriale (articoli 118 e 119).

Quanto alla tutela giurisdizionale, va sottolineato come il codice dispensi una disciplina omogenea per le controversie di diritto industriale, dettando disposizioni specifiche in tema di **giurisdizione e competenza** territoriale⁴ (articolo 120), ripartizione dell'**onere probatorio** e disciplina della fase **istruttoria**, con peculiare riguardo alla tutela della riservatezza dei segreti commerciali (articoli 121, 121-*bis* e 121-*ter*).

Le disposizioni successive diversificano la legittimazione a proporre azione **di nullità o decadenza** di un titolo di proprietà industriale, a vocazione tendenzialmente generale (122), dalla legittimazione ad esperire azione di **contraffazione**, ad opera del licenziatario e del titolare del marchio (122-*bis*).

Per le **sentenze dichiarative** di nullità e decadenza del titolo di proprietà industriale viene espressamente derogato il principio dei limiti soggettivi del giudicato, essendone prevista un'efficacia *erga omnes* (123), mentre tali limiti permangono per le sentenze che **accertano** la **validità** del titolo o la sua **contraffazione** e la violazione del diritto di proprietà industriale, potendo peraltro queste ultime recare **condanna** a misure correttive, sanzionatorie e risarcitorie (articoli 124 e 125).

Nell'alveo di tali norme sono individuate fattispecie di illeciti e corrispondenti **sanzioni** di natura **penale e amministrativa**, ulteriori rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale (articolo 127).

Viene poi disciplinato il **procedimento** giurisdizionale **cautelare**, in cui la difesa dei diritti di proprietà industriale è assicurata in via cautelativa e anticipata, mediante gli strumenti della descrizione e sequestro, dell'inibitoria provvisoria e ordine di ritiro dal commercio e di trasferimento provvisorio dei nomi a dominio (articoli 129-133).

In particolare, l'**articolo 129** del Codice, concernente **la descrizione e il sequestro**, prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa richiedere la **descrizione**, volta a precostituire la prova dell'avvenuta contraffazione, o il **sequestro**, diretto ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, e anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di oggetti costituenti violazione di un tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

Viene previsto che il giudice, sentite le parti ed eventualmente assunte sommarie informazioni, provveda con ordinanza e, ove disponga la descrizione, autorizzi l'eventuale prelevamento di campioni dei suddetti oggetti, mentre in casi di speciale urgenza, quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno

⁴ Si ricorda che la cognizione (ordinaria) di tali giudizi civili è rimessa in via esclusiva agli organi giurisdizionali istituiti nei vari Tribunali e Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di Regione, cioè le sezioni specializzate in materia di impresa, il cui ambito materiale viene segnato dall'art. 134 del Codice.

irreparabile o quando la convocazione di controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento stesso, provveda sull'istanza con decreto motivato.

Viene altresì specificato che, salve le esigenze di giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti *de qua* finché figurino in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Infine, si precisa che i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.

Ulteriori norme di questa sezione riguardano l'**impugnabilità** dei provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi davanti alla **Commissione ricorsi** e la disciplina del relativo procedimento (articoli 135-136-*terdecies*).

Ai sensi dell'**articolo 135** del Codice, in particolare, è ammesso ricorso contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di rigetto, totale o parziale, di domande o istanze, di rifiuto di trascrizione oppure inibitori al riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice.

La **Commissione** è composta da 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 università o degli istituti superiori dello Stato. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto, e tutti i membri sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e durano in carica due anni.

È inoltre prevista la possibilità che la Commissione sia integrata di aggregati tecnici, i quali però non hanno diritto di voto deliberativo.

Si ritiene opportuno ricordare, altresì, che l'**articolo 136-quinquies** dispone che la segreteria della Commissione dia comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa. Inoltre, uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione e fino a dieci giorni liberi prima ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.

Si ricorda che i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di **esecuzione forzata** e che il relativo procedimento di **pignoramento** trova puntuale normazione nel codice (articolo 137), così come la disciplina della **trascrizione** di atti, provvedimenti e negozi concernenti le loro vicende giuridiche (138 e 139) e i **diritti di garanzia** (140).

L'**articolo 138** del Codice contiene un'**elencazione** degli **atti** suscettibili di essere resi pubblici mediante **trascrizione** presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Gli atti in questione sono:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà 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'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di società, 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 proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

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 nullità, 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 proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà 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.

Successivamente si specifica che la trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto, e che, per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Da ultimo si dispone che l'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande e che le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.

Quanto agli **effetti della trascrizione**, si ricorda che l'**articolo 139** dispone che gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo precedente, **finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi** che a qualunque titolo abbiano acquistato e conservato diritti sul

titolo di proprietà industriale. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze, mentre testamenti e atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le relative sentenze, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

Da ultimo, viene previsto che siano opponibili a 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 iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

Un ultimo gruppo di norme, infine, concerne la peculiare **espropriazione** che, con esclusione dei diritti sui marchi, può essere operata dallo Stato sui diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione (artt. 141-143).

La **Sezione II** mira ad apprestare misure di contrasto alle **fattispecie di pirateria**, ossia alle contraffazioni evidenti di marchi, disegni e modelli registrati e alle violazioni, dolose e sistematiche, di altrui diritti di proprietà industriale, e alle **pratiche di *Italian Sounding***, vale a dire ingannevole evocazione dell'origine italiana di prodotti (articolo 144).

Contro tali attività illecite, in particolare, nel codice sono state previste specifiche misure di cautela, quali il **sequestro conservativo** (144-*bis*) ed il **sequestro amministrativo** e, decorsi tre mesi e previa autorizzazione del presidente della competente sezione specializzata, l'eventuale distruzione della merce contraffatta (146).

Si prevede la costituzione di un **Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding*** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana (145).

Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure

Il **Capo IV** del Codice disciplina **acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale** e le relative procedure.

In particolare, vengono previste due procedure con effetto costitutivo, che differiscono nella loro intitolazione formale a seconda che si tratti di brevettazione (invenzioni e modelli d'utilità) o di registrazione (marchi, disegni e modelli e topografie).

La **Sezione I**, dedicata alle **domande in generale**, contiene una specifica disciplina su requisiti e procedure di deposito e trasmissione delle domande volte ad ottenere il titolo di brevetto (articolo 148), anche europeo (149-150); di brevetto internazionale (151-154); di disegni e modelli, nazionale ed internazionali (155 e 167); di marchio (156-159); di brevetto per invenzione e per modello di utilità (160-162); di certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari (163) e di privativa per le varietà vegetali (164-166), nonché, infine, le norme sulla domande di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (168).

Si sottolinea che l'**articolo 147** del Codice prevede che il **deposito di domande, istanze, atti, documenti** e i **ricorsi** debba avvenire presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti, presso le camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Sempre con decreto dello stesso Ministro sono fissate le modalità del deposito, comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione.

Gli uffici o enti, all'atto del ricevimento, rilasciano l'attestazione di avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni devono trasmettere al predetto Ufficio, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione e sono inoltre tenuti ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto d'ufficio.

È altresì previsto che gli impiegati del suddetto Ufficio non possano, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari prima che siano trascorsi due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

Infine, si ricorda che il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che, in presenza dell'obbligo di indicazione o elezione di domicilio, le imprese ed i professionisti, e i loro mandatari se presenti, sono tenuti ad indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o un indirizzo di posta elettronica analogo.

In caso di inottemperanza a tali disposizioni e comunque di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto nell'albo dell'Ufficio e si ha per eseguita il giorno stesso.

Il successivo **articolo 148** disciplina la **ricevibilità** (necessità della identificabilità e raggiungibilità del richiedente), l'**integrazione**⁵ e la **data di deposito** delle domande di brevetto e di registrazione e rinnovazione di cui

⁵ Se alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato, in maniera completa, un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero, se contenente il riferimento ad una domanda anteriore, non ne sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato ed i dati identificativi del richiedente; se alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare di fotografie; se alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica; se alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione; se non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*; se non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.

all'articolo 147. Le integrazioni devono essere eseguite nel termine di due mesi dalla data della comunicazione, potendo così essere riconosciuta la data di integrazione a tutti gli effetti come data di deposito, salvo il caso in cui viene data prova dell'avvenuto pagamento nel termine ovvero dell'indicazione del domicilio o del mandatario, in cui l'efficacia retroagisce alla data di ricevimento della domanda.

Sono incluse in questa sezione anche le norme sulla rivendicazione di priorità (articolo 169), sull'**esame** delle domande e relative procedure (170), con specifico riferimento agli adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche (170-*bis*), sanzioni (170-*ter*) ed esame dei marchi internazionali (171), oltre alle modalità di **ritiro**, **rettifica** o **integrazione** delle stesse (172), così come sui **rilievi** che l'Ufficio italiano brevetti e marchi può muovere in merito ai contenuti delle domande e la successiva ed eventuale procedura in contraddittorio con il richiedente (173).

In particolare, si ricorda che l'**articolo 169** del Codice dispone che, quando si rivendica la priorità di un deposito di una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale ai sensi dell'art.4, si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto e la data in cui il deposito è avvenuto. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

Nell'evenienza in cui all'estero siano state depositate in tempi diversi separate domande per le varie parti di uno stesso marchio e si voglia rivendicare il diritto di priorità sulle stesse, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Qualora, invece, siano state depositate in date diverse distinte domande per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con un'unica domanda se vi sia unità di invenzione.

La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, 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 utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

L'**articolo 170** del Codice, concernente l'**esame delle domande** per i diritti di proprietà industriale, è volto nello specifico ad accertare:

a) per i marchi, se debba trovare applicazione l'articolo 11, quando si tratti di marchi collettivi, o l'articolo 11-*bis*, quando si tratti di marchi di certificazione, e se la parola, la figura o il segno possano essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13 comma 1, e 14 comma 1, a), b), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) (condizioni e requisiti dell'oggetto di registrazione) e se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82 (condizioni e requisiti dell'oggetto del brevetto), inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti evidente sulla base delle dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli, che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-*bis* (condizioni dell'oggetto di registrazione e liceità);

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 (denominazione delle varietà) della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-*bis* e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87 (requisiti del prodotto e della topografia), esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

I restanti commi da 2 a 3-*nonies* del dispongono quanto segue:

il comma 2 che, per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmetta l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, chiamato ad esprimere il parere di competenza entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

il comma 2-*bis* che l'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e 11-*bis*. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro;

il comma 2-*ter* che L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta: a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Ue; b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Ue; c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Ue; d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Ue;

il comma 3, che qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provveda ai sensi dell'*articolo 173*, comma 7;

il comma 3-*bis*, che il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'*articolo 114* è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da: a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci; c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di private per nuove varietà vegetali; d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

il comma 3-*ter* che per i membri di cui al comma 3-*bis*, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente;

il comma 3-*quater* che le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e);

il comma 3-*quinquies* che la commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il comma 3-*sexies* che su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia;

il comma 3-*septies* che la commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti;

il comma 3-*octies* che il parere è corredato con l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente;

il comma 3-*nonies* che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-*bis*.

La **Sezione II**, dedicata alle **osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi**, è dunque riservata alla disciplina delle opposizioni alla registrazione dei marchi nazionali ed internazionali (articolo 174), o effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 179 del Codice (per estendere la protezione del marchio all'estero), recante norme sul deposito di osservazioni e opposizioni (articoli 175 e 176), sui legittimari all'opposizione (177), sulla procedura di esame (178), sull'eventuale sospensione o estinzione della stessa (180 e 181), ivi compresa la ricorribilità innanzi alla Commissione dei ricorsi dei provvedimenti con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero la accoglie, anche parzialmente, la o respinge (182).

Per finire, sono previste disposizioni sulla nomina degli esaminatori giudicanti (183) e sull'entrata in vigore delle norme sul procedimento di opposizione (184).

Giova ricordare, in particolare, i soggetti **legittimati dall'articolo 177** a proporre **opposizione**:

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

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto 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'articolo 8 (per i ritratti di persone, nomi e segni notori);

d-*bis*) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;

d-*ter*) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

Il successivo **articolo 178** dispone che entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1 (necessità della identificabilità e raggiungibilità del richiedente e, nel caso dei marchi di primo deposito, della riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi), e 176, comma 2 (se redatta in lingua italiana e in possesso dei requisiti ivi indicati), comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.

In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere *a*), *b*) e *c*), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4.

Successivamente si apre la fase del procedimento di opposizione, in cui le parti possono essere invitate dall'Ufficio a presentare ulteriori documenti, deduzioni o osservazioni.

Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio può accogliere l'opposizione respingendo la domanda di registrazione, in tutto o in parte, se risulta che il marchio non può essere registrato, mentre, in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio deve dare comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La **Sezione II Bis**, riservata alla **decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati**, negli articoli dal 184-*bis* al 184-*decies*, salva la proponibilità dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 120 del Codice, reca disposizioni volte a disciplinare la procedura che può essere avviata dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-*ter*⁶ a seguito di un'istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

Le fasi della relativa procedura (iniziativa, esame, sospensione ed estinzione, conclusione ed efficacia delle decisioni assunte con i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi) vengono dettagliatamente regolamentate, così come

⁶ Il titolare di un marchio d'impresa anteriore rispetto a quello affetto dai vizi di cui ai commi 2 e 3 lett.a) dell'art. 184-*bis*; la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta; il titolare di un marchio d'impresa o qualunque soggetto interessato.

l'eventuale fase di gravame dinnanzi alla Commissione ricorsi avverso i provvedimenti del predetto Ufficio.

Si ritiene opportuno specificare che ai sensi dell'**articolo 184-bis** del Codice è possibile presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria (prevista e disciplinata dall'articolo 120 del Codice).

Vengono pertanto individuati i motivi per i quali è possibile far valere la decadenza (comma 2) o la nullità (comma 3) del marchio, con l'indicazione che l'istanza, sia essa di decadenza o di nullità, può riguardare una sola registrazione ed è ricevibile ove sia redatta in lingua italiana e sia in possesso dei requisiti ivi indicati e dei documenti di cui è richiesta l'allegazione.

Inoltre, viene specificato (al comma 8) che il titolare di un marchio possa presentare istanza di decadenza o di nullità sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti a lui.

Infine vengono specificate le cause di improcedibilità dell'istanza (commi 9-11).

All'esame della domanda di decadenza o di nullità viene riservato l'**articolo 184-quater**, che disciplina il procedimento al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti, essendo previsto che, ove la domanda di decadenza o di nullità sia ricevibile e ammissibile, l'Ufficio italiano brevetti e marchi debba inviare una comunicazione alle parti per informarle dell'inizio del procedimento e, in particolare, debba altresì invitare il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito (allegando copia dell'istanza e qualsiasi documento presentato dal richiedente) (commi 1 e 2). Le osservazioni depositate da una delle parti sono comunicate alle altre ad opera dell'Ufficio.

Viene inoltre previsto che nel corso del procedimento l'Ufficio, in ogni momento, possa assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni o osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti (comma 3).

I restanti commi dell'articolo 184-quater prevedono:

- il comma 4, che in caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa;

- il comma 5, che al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI);

- il comma 6, che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

- il comma 7, che i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

Da ultimo, si ricorda che l'**articolo 184-octies** reca disciplina sulle cause di estinzione della procedura di decadenza o nullità, che può verificarsi:

- a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
- b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
- c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
- d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
- e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;
- f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;
- g) se è venuto meno l'interesse ad agire.

La **Sezione III**, dedicata alla **pubblicità**, negli articoli dal 185 al 190 raccoglie tutte le disposizioni che definiscono il sistema di pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale e disciplinano la pubblicazione dei vari Bollettini Ufficiali.

In particolare, viene offerta una puntuale disciplina in relazione alla **raccolta dei titoli di proprietà industriale** (articolo 185), alle modalità di visione e pubblicazione (186) e alla tenuta dei **Bollettini ufficiali** dei marchi d'impresa; delle nuove varietà vegetali; dei brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori (187-189) e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari (190).

Viene altresì disciplinata l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (185-bis e ter).

La **Sezione IV** è dedicata alla disciplina dei **termini** e all'istituto della reintegrazione.

Nello specifico, principio generale è quello per cui i termini previsti nel Codice sono **prorogabili** su istanza, presentata prima della loro scadenza, all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile (art. 191) e che, nell'evenienza in cui il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte al predetto Ufficio, questa possa essere **ripresa** su richiesta del richiedente, senza perdita del diritto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti (art. 192).

Il citato **articolo 191** del Codice prevede, al comma 1, che, salvo indicazione di improrogabilità, i termini sono prorogabili - su istanza presentata prima della loro scadenza - all'Ufficio.

Ai sensi del comma 2, salva diversa previsione del regolamento di attuazione del Codice, 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 ha fissato il termine,

ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.

Da ultimo, viene disposto che il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, possa essere **reintegrato** nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o dell'istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo o la perdita di qualsiasi altro diritto o della facoltà di ricorso (art. 193).

L'**articolo 193** del Codice consente, al comma 1, al richiedente o al titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio o della Commissione dei ricorsi, la reintegrazione nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o la decadenza del titolo o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

Ai sensi del comma 2, entro due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza, deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea.

L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato.

Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, il periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

Procedure speciali

Il **Capo V** del Codice disciplina le **procedure** definite **speciali**, di cui possono costituire oggetto tutti i diritti di proprietà industriale, e che si identificano nella procedura di espropriazione dei diritti a favore di autorità amministrative (articolo 194), di trascrizione di atti inerenti i diritti di proprietà industriale (195 e 196) e di annotazioni sui registri di pubblicità legale (197), di segretazione militare (198) e quelle dirette ad ottenere la licenza obbligatoria (199) e la licenza volontaria sui principi attivi (200).

Si ricorda, in particolare, l'**articolo 198** del Codice che, al comma 1, vieta a coloro che risiedono nel territorio dello Stato italiano di depositare le domande di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, quando queste riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese:

- senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico - che provvede previo nulla osta del Ministero della difesa - presso uffici brevetti di Stati esteri o presso l'Ufficio brevetti europeo (EPO) o presso l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO),

- presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Trascorso il termine, vale infatti il silenzio assenso.

Le norme non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

Ordinamento professionale

Il **Capo VI** è dedicato all'**ordinamento professionale** e regola dettagliatamente l'**esercizio** della **rappresentanza** ed il funzionamento dell'**ordine** dei **consulenti** in proprietà industriale.

In particolare, viene previsto come conferire mandato per la rappresentanza nelle procedure dinnanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla commissione dei ricorsi (articolo 201) e che la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche possa essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in apposito albo, istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati (202), venendo altresì previsti specifici requisiti di correttezza formale e di buona condotta civile e morale ai fini dell'iscrizione (203).

Conseguentemente, viene offerta una puntuale disciplina anche in ordine al titolo da acquisire (204), alle possibili incompatibilità (205) e all'obbligo di segreto professionale (206).

Per quanto concerne più specificamente l'**esame di abilitazione**, si ricorda che l'**articolo 207** del Codice, al **comma 1**, dispone che la predetta abilitazione sia concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive; d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e relativi supplenti designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo; e) da membri supplenti di quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati. Al comma 2 vengono specificati i titoli richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione mentre, per l'iscrizione nella sezione brevetti, è sufficiente aver superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Inoltre, al comma 4, si dispone che il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. Il comma 5 prevede che l'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato. Infine, il comma 6 dispone che l'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

L'articolo 208 prevede le ipotesi di esonero dall'esame.

Gli ulteriori articoli del capo recano la disciplina dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati (articoli 209-210), dell'eventuale regime sanzionatorio (211 e 220), dei suoi organi, in particolare, dell'Assemblea degli iscritti all'Albo (212-214) e del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale (215-219), del sistema dei ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio (221) e, infine, della tariffa ai fini del corrispettivo per le attività professionali svolte (222).

Gestione dei servizi e diritti

Il **Capo VII** è dedicato alla **gestione dei servizi** e ai **diritti**, sia di concessione che di mantenimento, dei titoli di proprietà industriale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Nello specifico, gli articoli del presente Capo recano la disciplina della **gestione dei servizi** diretti a garantire un efficace sistema di tutela della proprietà industriale e dei **diritti posti a carico degli utenti dei servizi**, definendo i **compiti** dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi (articolo 223) e contemplando una ampia **autonomia finanziaria e contabile**, fondata sulla percezione di diritti per il compimento di ogni attività prevista nel Codice a tutela della proprietà industriale (conseguimento dei titoli di proprietà, concessioni, opposizioni, trascrizioni, rinnovo e mantenimento in vita dei titoli) (224-230).

Giova ricordare, in particolare, la disciplina di cui all'**articolo 229** del Codice, in virtù del quale, in caso di rigetto o rinuncia della domanda di registrazione o di brevetto, prima del suo accoglimento, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

Viene specificato, inoltre, che i rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive e che l'autorizzazione venga disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscano ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

Da ultimo, si prevede che i rimborsi debbano essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, che vengono annotati nel registro delle domande.

Il successivo **articolo 230**, invece, disciplina l'ipotesi di pagamento incompleto o irregolare di un diritto, disponendo che, se la causa è da rinvenire in un evidente errore o in altri motivi scusabili, l'Ufficio ha la facoltà di ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. Si puntualizza che se si tratti di un diritto annuale, l'Ufficio provvede solo su istanza dell'interessato, mentre, se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi.

Disposizioni transitorie e finali

Il **Capo VIII**, recante **disposizioni transitorie e finali**, mira a scongiurare antinomie e vuoti normativi, in taluni casi, estendendo la disciplina introdotta dal Codice alle fattispecie preesistenti e, in altri, prorogando le disposizioni previgenti ed abrogandole.

Si segnala che, rispetto alla formulazione originaria, sono stati modificati gli articoli relativi ai limiti della protezione accordata dal diritto d'autore a disegni e modelli (articolo 239), con particolare riferimento alle opere del disegno industriale⁷, alla durata della privativa per nuove varietà vegetali (242)⁸, alla disciplina relativa alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (243)⁹ ed alla relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (243-*bis*)¹⁰, così come le disposizioni procedurali (245)¹¹ e il regime transitorio per le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia (245-*bis*)¹².

⁷ Da ultimo dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 216 del 2011.

⁸ Ultimo comma aggiunto dall'articolo 124, comma 1, decreto legislativo n. 131 del 2010.

⁹ Con modifiche di cui all'art. 125, comma 1, decreto legislativo n. 131 del 2010.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 126, comma 1, decreto legislativo n. 131 del 2010.

¹¹ Ad opera dell'articolo 19 della legge n. 99 del 2009.

¹² Sezione ed articolo inseriti dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 18 del 2019.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Divieto di registrazione come marchi di segni usurpativi di DOP e IG)

L'articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

A tale fine, l'articolo integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 (CPI), che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio. Per effetto delle modifiche in esame il divieto viene esteso ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

La politica di qualità dell'Unione europea intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali. Le denominazioni dei prodotti possono beneficiare di una "indicazione geografica" (IG) se hanno un legame specifico con il luogo di produzione. Il riconoscimento "IG" è finalizzato a permettere ai consumatori di identificare i prodotti che derivano da contesti di particolare qualità e a consentire ai produttori di essere maggiormente riconoscibili. I prodotti che sono in fase di esame o che hanno ottenuto il riconoscimento "IG" sono elencati nei [registri dei prodotti di qualità](#). I registri comprendono anche informazioni sui disciplinari di produzione e le indicazioni geografiche per ciascun prodotto. Riconosciute come proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche svolgono un ruolo sempre più importante nei [negoziati commerciali tra l'UE e altri Paesi](#). Altri regimi di qualità dell'UE mettono in evidenza il processo di produzione tradizionale (Specialità tradizionale garantita - STG) o prodotti fabbricati in aree naturali difficili come la montagna o le isole.

Le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici, le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.

Le indicazioni geografiche comprendono:

- DOP - [Denominazione di origine protetta](#) (prodotti alimentari e vini);
- IGP - [Indicazione geografica protetta](#) (prodotti alimentari e vini);
- IG - [Indicazione geografica](#) (bevande spiritose e vini aromatizzati).

Il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L'IG è specifica per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.

Nell'ambito del sistema dell'UE in materia di [diritti di proprietà intellettuale](#), i nomi di prodotti registrati come IG sono **giuridicamente protetti contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei Paesi terzi** in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico.

Per tutti i regimi di qualità, le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro adottano le misure necessarie per proteggere le denominazioni registrate nel loro territorio. Inoltre sono tenute a prevenire e bloccare la produzione o la commercializzazione illegale di prodotti che utilizzano tale denominazione.

Si rammenta che **l'articolo 14, comma 1, lettera c-bis)** del CPI prevede il **divieto di registrare come marchi i segni relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche** i quali sono esclusi dalla registrazione (come marchi) conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato è parte.

Secondo la vigente disciplina, contenuta nell'articolo 184-*bis*, comma 3, CPI, la registrazione di un marchio in violazione dei predetti divieti costituisce **causa di nullità del marchio**. L'istanza, scritta e motivata, per l'**accertamento della nullità** è presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, **da qualunque interessato**, ai sensi di quanto prevede l'articolo 184-*ter*, comma 1, lett. *b*).

Articolo 2
(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

L'**articolo 2** introduce nel Codice la **protezione temporanea** dei **disegni** e dei **modelli** che figurano **in una esposizione**, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.

Il nuovo **articolo 34-bis** del CPI stabilisce che chiunque ne abbia interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

La protezione è disposta con **decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*** e attribuisce la **priorità della domanda di registrazione**, a condizione che questa sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione.

Articolo 3 *(Ribaltamento del meccanismo del “Professor’s Privilege”)*

Con l'**articolo 3, modificato dal Senato**, il disegno di legge, **ribaltando l'approccio** in vigore relativamente alla **titolarità** delle **invenzioni** dei **ricercatori** delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce, invece, che i **diritti** nascenti dall'invenzione **spettino alla struttura di appartenenza** dell'**inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse**. (sostituzione dell'**articolo 65** del CPI).

Ai sensi della **vigente formulazione dell'articolo 65 del CPI**, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il **ricercatore è titolare esclusivo** dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

L'**articolo 3 del disegno di legge** in esame stabilisce, invece, che i **diritti** nascenti dall'invenzione **spettino alla struttura di appartenenza** dell'**inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse**, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione **appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali**, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del CPI in materia di **comunione della proprietà industriale**.

L'articolo 6 del CPI prevede che, nel caso in cui un diritto di proprietà industriale appartenga a più soggetti, le facoltà relative siano regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. La presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno dei soggetti proprietari nell'interesse di tutti

Le previsioni dell'articolo 3 in esame si applicano quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una **università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché** nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. Nel corso dell'esame in Senato è stato abrogato il comma 2 che prevedeva l'applicazione della disciplina anche **agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro e alle università non statali legalmente riconosciute, che,**

tuttavia, sono state riportate nel perimetro di applicazione della norma modificando il comma 1 (vedi *supra*).

Sul piano procedurale, **l'inventore è tenuto a comunicare tempestivamente** alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Con modifica inserita **dal Senato**, è stato specificato che, qualora l'inventore **non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto**, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di **rivendica** ai sensi dell'articolo 118 del CPI e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

La **struttura di appartenenza, entro sei mesi** dalla ricezione della comunicazione, **deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse** a procedervi.

I sei mesi sono **prorogati**, per un **massimo di tre mesi**, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza. Il comma 3, come **modificato dal Senato**, prevede inoltre che, qualora la **struttura** di appartenenza **non provveda** entro il termine, **l'inventore può procedere autonomamente a depositare la domanda di brevetto a proprio nome**. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

Ai sensi del comma 4, le **università**, anche non statali legalmente riconosciute, **gli enti pubblici** di ricerca e **gli IRCCS**, nell'ambito della propria **autonomia**, **devono disciplinare i rapporti con gli inventori** e le **premialità** connesse con l'attività inventiva, **nonché i rapporti con i finanziatori** della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5. Devono altresì disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni in esame a coloro che hanno **titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività** di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea.

Il comma 5, come **modificato dal Senato**, prevede che i **diritti derivanti dall'invenzione** realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dalle università, anche non statali legalmente riconosciute, dagli enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, **siano disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle Linee guida**, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, **adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy***, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (sono comunque fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida).

L'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) al disegno di legge afferma che **il superamento del meccanismo del "Professor's Privilege"** è previsto in analogia con la maggioranza dei Paesi europei. L'obiettivo perseguito, afferma sempre la relazione, è quello di **favorire** i processi di **trasferimento tecnologico** dal mondo delle **Università** a quello delle **imprese**.

L'articolo 65 del CPI vigente rappresenta una **deroga al regime generale previsto dall'articolo 64 del medesimo codice, come specificato nell'incipit dell'articolo inserito dal Senato**, ai sensi del quale i diritti derivanti dall'invenzione appartengono, di norma, al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Alla luce delle modifiche proposte dal disegno di legge in esame all'articolo 65, i due articoli (64 e 65) si troverebbero a dettare **regimi differenziati partendo dal medesimo effetto giuridico**, ovvero il riconoscimento (di norma) in capo al datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione.

L'**articolo 64** del CPI¹³, rubricato *Invenzioni dei dipendenti*, reca la disciplina dei diritti derivanti da invenzioni industriali realizzate da lavoratori dipendenti nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego.

La norma in questione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, può trovare applicazione tanto rispetto a **rapporti di lavoro subordinato** quanto, in via analogica e salvo patto contrario, rispetto a **rapporti di lavoro autonomo**. Essa prevede che **i diritti patrimoniali connessi all'invenzione industriale sorgano direttamente in capo al soggetto che "l'ha commissionata"**, mentre resta una prerogativa del suo "esecutore" il diritto ad esserne riconosciuto autore (in questo senso, *ex multis*, Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 19/05/2022; Tribunale di Bologna, Sez. IV, 12/05/2020)¹⁴.

Inoltre, si evidenzia che le invenzioni industriali vengono distinte dall'articolo 64 in base alla tipologia di contratto cui è vincolato il lavoratore dipendente e al tipo di invenzione in relazione al campo di attività lavorativa in cui essa viene realizzata.

¹³ Si ricorda che la disciplina delle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 64 e 65 del Codice, ha sostituito gli articoli 23 e seguenti del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (legge invenzioni) e 34 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico sul pubblico impiego), applicabile ai soli dipendenti esclusi dalla privatizzazione ad eccezione dei ricercatori universitari, per i quali vigeva la norma specifica di cui all'articolo 24-*bis* della legge invenzioni., inserito dalla legge n. 383 del 2001.

Benché la disciplina recata dal Codice sia sostanzialmente fedele alle disposizioni previgenti, si registrano due innovazioni di notevole importanza, ossia, l'espressa unificazione del regime per datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni (ad eccezione delle università e degli enti di ricerca) e l'esplicita previsione, in caso di invenzione d'azienda, del presupposto del conseguimento del brevetto da parte del datore di lavoro al fine di far valere il diritto all'equo premio (in proposito, Corte d'Appello Firenze Sez. lavoro, Sent., 10/12/2020).

¹⁴ Più specificatamente, la giurisprudenza ritiene che nei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, salvo diversa pattuizione, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascono direttamente in capo al committente che abbia commissionato l'invenzione (*ex multis* Tribunale di Bologna, sentenza n. 3683/2010, e, in precedenza, Cass. civ. sent. n. 5527/1979; Tribunale Bologna, Sez. IV, Sent. 12/05/2020). In senso contrario, per cui le disposizioni dell'art. 64 CPI non si applicano ai rapporti di lavoro autonomo né a quelli di parasubordinazione, si veda Tribunale Brescia, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 02/04/2021

In particolare, è possibile distinguere¹⁵:

a) "**invenzioni di servizio**" (comma 1), ove l'attività inventiva è realizzata nell'esecuzione del contratto di lavoro in quanto ne costituisce l'oggetto. Pertanto, essa è dedotta in obbligazione ed è **a tal fine retribuita**. A tale scopo, non rileva solamente quanto espressamente previsto nel contratto, ma le mansioni che siano effettivamente svolte dal lavoratore e le eventuali modifiche che in concreto si siano verificate nel rapporto. In tali evenienze, i diritti patrimoniali spettano comunque al datore di lavoro, salvo il diritto del lavoratore di esserne riconosciuto autore;

b) "**invenzioni di azienda**" (comma 2), realizzate per l'attività alla quale si è adibiti nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro nel cui ambito, però, **non è prevista una retribuzione** per l'espletamento di tale attività inventiva. In tal caso, i diritti patrimoniali spettano a titolo originario al datore di lavoro, ma, qualora venga ottenuto un brevetto o venga sfruttata l'invenzione in regime di segretezza industriale, al lavoratore spetta un equo premio, salvi in ogni caso i diritti morali;

c) "**invenzioni occasionali**" (comma 3), realizzate al di fuori del rapporto di lavoro o d'impiego, ma che rientrano nel campo di attività del datore di lavoro. In tal caso, pertanto, sussiste solamente una coincidenza temporale tra il momento di realizzazione dell'invenzione e l'attività lavorativa cui il lavoratore è adibito, senza alcun collegamento causale con l'obbligazione dedotta nel contratto di lavoro. I diritti patrimoniali spettano all'inventore, ma il datore di lavoro, avendo un interesse all'uso dell'invenzione, può, entro tre mesi dal ricevimento dalla comunicazione di avvenuto deposito della domanda di brevetto, esercitare un diritto di opzione per l'uso (esclusivo o non) dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, o per richiedere o acquisire brevetti all'estero, dietro corresponsione al lavoratore di un canone o un prezzo.

Per le invenzioni di servizio (comma 1) e d'azienda (comma 2), l'articolo 64 dispone **un'eccezione alla regola generale per cui i diritti morali e patrimoniali discendenti dal brevetto spettano all'autore dell'invenzione**, operando una scissione tra il diritto d'autore (*ex* articolo 2590 c.c.), che in quanto diritto morale è inalienabile, intrasmissibile, imprescrittibile e di carattere personalissimo (cui si aggiunge il **diritto patrimoniale all'equo premio** per le invenzioni aziendali), **riservando i diritti patrimoniali al datore di lavoro**, in ragione del fatto che è quest'ultimo ad aver messo a disposizione le risorse necessarie per svolgere l'attività inventiva.

Le questioni più controverse concernono le invenzioni di azienda, che, come visto, si distinguono dalle invenzioni di servizio poiché, sebbene entrambe presuppongano lo svolgimento da parte del dipendente di un'attività lavorativa prodromica all'invenzione, manca un'esplicita previsione contrattuale concernente l'attività inventiva e la sua specifica retribuzione, non costituendo la stessa oggetto del rapporto di lavoro¹⁶.

In particolare, il profilo più dibattuto riguarda la spettanza del diritto all'**equo premio del lavoratore** e la sua determinazione. Ciò che rileva, in primo luogo, è che l'attività inventiva sia compiuta nello svolgimento del rapporto di lavoro, dovendo sussistere un

¹⁵ *Ex multis*, Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 26/07/2022.

¹⁶ In questo senso, Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., Sent. 21/02/2017, in cui i giudici ribadiscono, peraltro, che la mancanza di un'apposita previsione contrattuale in ordine ad un emolumento per l'attività inventiva costituisce una mera presunzione in merito alla configurabilità di una fattispecie di invenzione d'azienda, potendo il datore di lavoro, onerato della relativa prova contraria, dimostrare che la retribuzione prevista in contratto tenesse conto in realtà, in maniera complessiva, della relativa remunerazione e che dunque si tratti di invenzione di servizio.

nesso causale e una dimensione strettamente contingente tra l'attività svolta dal lavoratore e la realizzazione dell'invenzione. Inoltre, la spettanza del diritto all'equo premio dell'inventore, di natura prettamente economica, presuppone l'ottenimento del brevetto¹⁷ o l'utilizzazione dell'invenzione in regime di segreto industriale ad opera del datore di lavoro o dei suoi aventi causa¹⁸, essendo nella esclusiva titolarità del datore il diritto di sfruttamento economico del suddetto brevetto. In proposito, è opportuno sottolineare che, a seguito della innovazione apportata dal decreto legislativo n. 131 del 2010, la concessione del brevetto non rappresenta più l'unica condizione cui il diritto all'equo premio viene subordinato, essendo altresì prevista quella dello sfruttamento dell'invenzione da parte del datore di lavoro o dei suoi aventi causa¹⁹.

In definitiva, a norma dell'articolo 64 del Codice il datore di lavoro è titolare dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione e del corrispettivo obbligo di versare un'indennità al lavoratore per l'attività inventiva svolta.

Con riferimento alla **quantificazione** di tale premio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 64, la determinazione del suo ammontare deve tener conto, in primo luogo, dell'importanza in sé dell'invenzione, oltre che delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dal lavoratore-inventore, dovendosi altresì considerare il contributo che quest'ultimo ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Di recente, ai fini della determinazione dell'equo premio da corrispondere al lavoratore, la Suprema Corte di Cassazione²⁰, pur avallando la prassi giudiziaria invero molto diffusa di far ricorso al cosiddetto "metodo tedesco", ha ribadito come sia comunque necessario impiegare plurimi correttivi che siano volti alla determinazione dell'importanza delle invenzioni, considerandone il valore intrinseco, anche prescindendo da una loro utilizzazione concreta.

La Corte, pertanto, ha ritenuto di confermare il proprio orientamento secondo cui, per determinare il valore commerciale dell'invenzione e le potenzialità di un suo sfruttamento economico, *“occorre ricorrere ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, discostandosi dal cosiddetto “metodo tedesco”, onde evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione”* (cfr. Cass. 27.2.2001 n. 2849; Cass. 2.4.1990 n. 2646).

Si ricorda che il "metodo tedesco" è un sistema di quantificazione dell'equo premio che, sostanzialmente, considera il prodotto tra il valore economico dell'invenzione e il fattore proporzionale che quantifica l'apporto inventivo del dipendente e dell'impresa al suo conseguimento.

Per valore economico dell'invenzione si intende il profitto che l'impresa potrebbe trarne dal suo impiego, il cui corollario è costituito dal diritto di utilizzazione esclusiva,

¹⁷ Si ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che tale condizione risulti di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento all'equo premio a favore del lavoratore, dal momento che l'eventuale accertamento della carenza dei requisiti di brevettabilità non sarebbe idonea a rimuovere il brevetto sfruttato dal soggetto che ha richiesto e ottenuto il titolo (in questo senso, Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 28/10/2015).

¹⁸ Anche se chi ha chiesto e ottenuto il brevetto è un soggetto diverso dal datore di lavoro, il suo solo sfruttamento determina il sorgere dell'obbligazione di corrispondere l'equo premio al lavoratore esclusivamente nei confronti del datore di lavoro. Difatti, l'espressa previsione degli "aventi causa del datore di lavoro" contenuta nell'art. 64 CPI, come modificato dal decreto correttivo 13172010, è espressiva di un indirizzo pacificamente accolto e consolidato (in questo senso, Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 28/10/2015).

¹⁹ *Ex multis*, Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 28/10/2015.

²⁰ Cass., Sez. Lavoro, Sent. 20/01/2020, n. 1111.

dalla protezione del *know how* (di cui agli articoli 98 e 99 del CPI) e dalla tutela apprestata dal diritto penale ai segreti industriali (articolo 623 c.p.). Quanto al fattore proporzionale, gli indici presi a riferimento sono il grado di autonomia del dipendente nell'affrontare il problema tecnico; gli strumenti e il contributo fornito dall'impresa datrice per la soluzione del problema, nonché, le mansioni svolte e la posizione occupata dal dipendente.

In merito alle eventuali **controversie in materia di equo premio**, ferma la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto, è previsto che, ove non venga raggiunto un accordo circa il suo ammontare, su di esso possa provvedere secondo equo apprezzamento un collegio di arbitratori²¹, al cui procedimento si applicano le norme degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.

Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio, avanti al giudice ordinario, avente ad oggetto l'esistenza del diritto all'equo premio, ma, in tal caso, l'esecutività della decisione arbitrale è subordinata a quella della sentenza di accertamento.

L'**articolo 65** del Codice, nella sua formulazione vigente, reca la disciplina delle invenzioni realizzate da ricercatori dipendenti di università o pubbliche amministrazioni aventi finalità di ricerca tra gli scopi istituzionali. La norma prevede, **in deroga a quanto disposto dall'articolo 64**, che nell'ambito di tale peculiare rapporto di lavoro sia il ricercatore ad essere titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore, puntualizzando che nel caso in cui vi siano più autori, tutti dipendenti di università o delle predette pubbliche amministrazioni, i diritti dell'invenzione brevettabile spettino a tutti gli inventori in parti uguali, salvo patto contrario.

Inoltre, si prevede che l'inventore sia tenuto a dare comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto²² all'amministrazione di appartenenza (comma 1), giacché a quest'ultima spetta il 50 per cento dei proventi del canone relativo a licenze concesse a terzi per l'utilizzazione dell'invenzione (di cui essa stessa, così come i privati finanziatori della ricerca, possono essere titolari) e il cui importo massimo è dalla stessa stabilito (come ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci), oppure, nell'evenienza in cui non provveda alle suddette determinazioni, nella misura del 30 per cento (commi 2 e 3).

Viene inoltre previsto che le università e gli enti pubblici di ricerca possano acquisire automaticamente un diritto gratuito, sebbene non esclusivo, allo sfruttamento dell'invenzione, oltre ai diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli acquisire a terzi, nel caso in cui, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà (comma 4).

Quanto all'inventore, viene disposto che questi abbia in ogni caso il diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione (comma 3).

Da ultimo, si ricorda che l'articolo 65 riproduce pressoché fedelmente il testo del previgente articolo 24-*bis* della legge invenzioni (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) con l'aggiunta di un'ulteriore previsione recata dall'attuale comma 5, in cui si dispone che la disciplina in esame non si applica ad invenzioni concepite nell'ambito di ricerche

²¹ La cui composizione, a norma dell'art. 64, comma 4, c.p.i., è costituita da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale competente, ove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

²² Onere a cui deve provvedere in autonomia sostenendone i costi.

finanziate in tutto o in parte da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore²³.

In definitiva, l'articolo 65, anche se l'attività di ricerca costituisce mansione propria del ricercatore dipendente, riserva a quest'ultimo e non all'amministrazione datrice di lavoro la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione del rapporto di lavoro e, in ogni caso, gli riconosce il diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento, pur essendo lo stesso tenuto a versare all'Ente pubblico di cui è dipendente delle somme stabilite in percentuale rispetto agli utili²⁴. Tuttavia, alla luce del citato comma 5, nell'evenienza in cui il ricercatore, pur essendo un dipendente pubblico, riceva finanziamenti da un privato, i diritti derivanti dall'invenzione verranno distribuiti in base ad accordi di natura privata e, con ogni evenienza, non si limiteranno solo agli utili.

Si segnala che la norma in questione, nel tempo, ha destato numerosi dubbi sotto il profilo dell'interpretazione e in punto di applicabilità²⁵, tanto che da essere paventata da più fronti e con assiduità la possibilità di una **riforma** del relativo **sistema**, noto come **“Professor’s privilege”**, in favore di una titolarità istituzionale delle invenzioni, in particolare, per le seguenti ragioni:

- la perpetrazione di un trattamento disuguale tra dipendenti delle università e dei centri di ricerca pubblici e altri lavoratori, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 64 del CPI, in possibile contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;
- la disomogeneità del sistema adottato dal nostro Paese rispetto al contesto internazionale e le mutate condizioni contingenti che hanno fatto venir meno le ragioni giustificative di una tale regolamentazione;
- la carente determinatezza in merito alle figure professionali rientranti nella nozione di “ricercatore”;
- l'eccessiva delegazione alla regolamentazione negoziale di aspetti dirimenti, come, nel caso di invenzioni di più autori appartenenti sia ad università o enti pubblici sia ad enti privati e in cui quest'ultimi non finanzino direttamente la ricerca, la determinazione delle quote spettanti a ciascun avente diritto;
- i numerosi vuoti normativi, come in relazione all'ipotesi in cui il ricercatore decida di non voler brevettare l'invenzione o in cui non ottemperi l'obbligo comunicativo (rispetto al quale manca una qualsiasi indicazione in relazione alle eventuali tempistiche o, in casi di inosservanza, sanzioni) o, ancora, delle conseguenze che

²³ Si precisa che, in tale evenienza, non potrebbe farsi ricorso neppure all'applicabilità della normativa sui lavoratori dipendenti e, pertanto, i diritti non potrebbero essere disciplinati ai sensi dell'art. 64. Sicché, nel dubbio se titolare ne divenga l'ente pubblico o il privato finanziatore, la dottrina prevalente ritiene che, anche in tal caso, la regolamentazione degli interessi sia rimessa ad un contratto sottoscritto tra l'ente ed il finanziatore.

²⁴ *Ex plurimis*, Corte d'Appello Firenze, Sez. lavoro, Sent. 10/12/2020. Si segnala anche Cass. pen. Sez. VI, Sent. 16-02-2017, n. 7484, con cui i Giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione può trasferirsi automaticamente all'ente pubblico di ricerca solo nell'evenienza tratteggiata dall'attuale comma 4 dell'articolo 65 e, da ciò, se ne desume che il diritto medesimo spetti unicamente al ricercatore, il cui debito nei confronti dell'Ente pubblico, stabilito dalla legge nella sola misura percentuale, non esula dai confini di un semplice rapporto obbligatorio.

²⁵ Quasi tutte le università e gli enti pubblici di ricerca, difatti, hanno scelto di adottare appositi regolamenti interni che risolvano le incertezze derivanti dalle lacune normative. Inoltre, molte università ed enti pubblici di ricerca hanno introdotto uffici dedicati alla valorizzazione del trasferimento tecnologico.

l'inventore potrebbe subire nel caso in cui cedesse i propri diritti a condizioni particolarmente svantaggiose in danno all'amministrazione²⁶.

²⁶ I. Ceccarelli; E. Menichini; L. Grechy, *I BREVETTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA: L'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale*, Dicembre 2018, <https://barzanzanardo.com/it/approfondimenti/i-brevetti-delle-universita-e-degli-enti-pubblici-di-ricerca-larticolo-65-del-codice-della-proprietà-industriale/>

Articolo 4 *(Uffici di Trasferimento Tecnologico)*

L'**articolo 4** introduce nel Codice la disciplina degli **Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)**, aventi la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

L'articolo 4 introduce nel CPI un **nuovo articolo 65-bis** che **consente** alle **istituzioni universitarie** e dell'**Alta formazione artistica, musicale e coreutica**, agli **enti pubblici di ricerca** ovvero agli **IRCCS** di dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa, di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di **promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale**, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto deve essere in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale.

Si segnala l'opportunità di chiarire la previsione che consente la costituzione degli UTT anche presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 5
(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del CPI prevedendo la coesistenza fra brevetto europeo e brevetto italiano.

L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del CPI, il cui testo vigente prevede che, qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, siano stati **concessi allo stesso inventore** o al suo avente causa con la **medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano**, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, **cessa di produrre i suoi effetti**.

L'articolo in esame modifica tale disposizione **prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo**, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.

Articolo 6
(Aumento della sanzione amministrativa)

L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, **da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.**

L'articolo 6 modifica l'articolo 127 del CPI che disciplina le **sanzioni penali e amministrative.**

Più in particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, venga punito con **la sanzione amministrativa** da 51,65 euro a 516,46 euro. Con le modifiche introdotte dal disegno di legge in esame **il minimo e il massimo edittale vengono aumentati rispettivamente a 150 e 1.500 euro.**

Articolo 7

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

L'**articolo 7** modifica e integra la disciplina (contenuta nell'articolo 148 del CPI) sulle **condizioni di ricevibilità** della **domanda di brevetto**, disponendo che:

- il **pagamento dei diritti di deposito** per la **domanda di brevetto** per invenzione o modello di utilità deve essere effettuato **improrogabilmente entro un mese** dalla data di presentazione della domanda stessa. **In tal caso**, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta **valida la data di presentazione** (lettera *e*) che inserisce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 148 CPI;
- **in assenza di pagamento** entro il termine suddetto, la **domanda non è ricevibile** (lettera *a*) che integra, modificandolo, il comma 1 dell'articolo 148);
- l'**irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)**, salvo che il richiedente non abbia, entro due mesi, ottemperato all'invito di integrazione o abbia spontaneamente integrato il pagamento dei diritti, ivi inclusa la mora.

Come evidenzia la relazione illustrativa, il pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito, ma anche successivamente, entro un mese, è attualmente permesso da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale - *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. L'intervento di cui all'articolo 7 **intende dunque di eliminare uno svantaggio competitivo** per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del "*first-to-file*" (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto).

Articolo 8

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

L'articolo 8 reca norme finalizzate al **rafforzamento del controllo preventivo** sulle **domande di brevetto** utili per la **difesa dello Stato** e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, contenuta nel codice (articolo 198 CPI), prevedendo, da una parte, la **riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale** su tali domande, ma, dall'altra, l'**estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo**.

L'articolo 198 del Codice, rubricato “**procedure di segretezza militare**”, vieta a coloro che risiedono nel territorio dello Stato italiano di **depositare le domande di brevetto** per invenzione, modello di utilità o di topografia, **quando** queste riguardino oggetti che potrebbero essere **utili per la difesa** del Paese:

- presso uffici brevetti di **Stati esteri** o presso l'**Ufficio brevetti europeo (EPO)** o presso l'Ufficio internazionale dell'**organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)**, **prima che siano trascorsi novanta giorni** dalla data del deposito in Italia e
- **senza autorizzazione** del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che provvede **previo nulla osta del Ministero della difesa entro novanta giorni**, termine trascorso il quale **vale il silenzio assenso**.

Le norme non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

L'articolo 8 del disegno di legge **riduce da novanta a sessanta giorni il termine per il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale** al deposito delle domande presso gli uffici di Stati esteri, o presso l'EPO o lo WIPO (comma 1, lettera *a*) che novella il comma 1, primo e terzo periodo dell'articolo 198 del CPI).

Allo stesso tempo, la novella (comma 1, lettera *b*) che inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 198 CPI) **estende l'ambito di applicazione del divieto** di deposito della domanda di brevetto in assenza di autorizzazione ministeriale ai casi in cui:

- l'inventore presti la propria **attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali** la cui capogruppo ha sede legale all'estero;
- l'inventore abbia **ceduto l'invenzione** oggetto del brevetto **prima del deposito della domanda** di brevetto.

Articolo 9

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della **Commissione dei ricorsi** avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) (modifica all'articolo 135, comma 3 CPI).

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la modifica è finalizzata ad assicurare efficacia e continuità all'operato della Commissione e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.

L'articolo 135, comma 1 del CPI, consente il **ricorso alla Commissione contro i provvedimenti dell'UIBM** di rigetto totale o parziale di una domanda o istanza, di rifiuto della trascrizione oppure inibitori al riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice.

Ai sensi del **comma 2**, la Commissione è composta da **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 università o degli istituti superiori dello Stato. I commi 4 e 5 prevedono la possibilità che la commissione sia integrata da "tecnici", i quali però non hanno diritto di voto deliberativo.

Ai sensi del **comma 3**, il **presidente, il presidente aggiunto ed i membri** della Commissione sono **nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*** e **durano in carica due anni, che la novella in esame estende a quattro**. L'incarico è rinnovabile.

Articolo 10

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

L'**articolo 10** riduce da quaranta a **trenta** il numero minimo di **giorni** intercorrenti **tra la convocazione delle parti e la relativa udienza** di trattazione presso la Commissione ricorsi (modifica all'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del CPI).

L'**articolo 136-quinquies, comma 1 del CPI vigente** dispone che la segreteria della Commissione dia comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione **almeno quaranta giorni** liberi prima della stessa. Ai sensi del comma 2, **uguale avviso** deve essere dato **quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente** in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

Più in generale, il CPI (articolo 135) prevede che la procedura sia avviata con **l'invio del ricorso alla relativa Commissione** e con la **notifica del ricorso**, a pena di inammissibilità, **all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)** e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce **entro** il termine perentorio di **sessanta giorni** da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Il ricorso **deve contenere**, a pena di inammissibilità:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti;
- d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
- e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.

La segreteria della Commissione **iscrive** (articolo 136-*ter*) il ricorso **nel registro generale e forma il fascicolo** d'ufficio del processo da sottoporre al Presidente della Commissione, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo. Il ricorso è sottoposto a un **esame preliminare** (articolo 136-*quater*) ad esito del quale, ove non venga dichiarata la sua inammissibilità, viene fissata

un'udienza di trattazione, la cui data deve essere comunicata alle parti con un **numero minimo di giorni di anticipo, oggetto della novella in esame.**

In sede di trattazione della controversia, la Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti (articolo 136-*sexies*) e dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e, se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti, e ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, **delibera in Camera di consiglio.**

Il relatore, o un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza, sottoscritta dal Presidente, che deve contenere:

- a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
- b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
- c) le richieste delle parti;
- d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;
- e) il dispositivo;
- f) la data della deliberazione.

Ove il ricorso venga accolto, la sentenza annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.

Articolo 11

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

L'**articolo 11** prevede che siano **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 **iscritti nel registro dei brevetti europei**.

La norma in esame modifica l'articolo 139 del CPI relativo agli effetti della trascrizione degli atti sul trasferimento dei diritti di proprietà industriale.

Il comma 1 prevede che gli **atti e le sentenze**, tranne i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative, i verbali di pignoramento, le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali, **finché non siano trascritti, non abbiano effetto di fronte ai terzi** che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

Il comma 2 specifica che, nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

Il comma 5 rende **opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono**, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o a un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei. Con la modifica in esame viene stabilita **l'efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti** prevedendo che, solo in mancanza di quest'ultima, faccia fede ai fini dell'opponibilità a terzi la trascrizione presso l'ufficio italiano.

Articolo 12
(Riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali)

L'articolo 12 interviene sulla disciplina del **deposito delle domande e delle istanze** presentate a norma del codice della proprietà industriale (di cui all'articolo 147 del CPI), disponendo la **soppressione** dell'obbligo di **trasmissione di documentazione cartacea** all'UIBM e la **semplificazione** delle modalità di **accesso** e di utilizzo del **deposito telematico** presso l'UIBM.

Il **comma 1 dell'articolo 147 del CPI** vigente prevede il deposito delle **domande** e delle **istanze presso l'UIBM, presso le camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici** determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Sempre con decreto dello stesso Ministro sono fissate le modalità del deposito, comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. La normativa vigente prevede che **gli uffici o gli enti, all'atto del ricevimento, rilascino l'attestazione di avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni siano tenuti trasmettere all'UIBM, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.**

La disciplina del **deposito telematico delle istanze** è prevista dal [D.M. 24 ottobre 2008](#).

L'articolo 12 del disegno di legge in esame dispone che gli uffici o gli enti che ricevono il deposito delle istanze, anziché trasmetterle all'UIBM entro dieci giorni come previsto dalla formulazione vigente, **conservino gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettano all'UIBM soltanto su sua apposita richiesta, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata** nelle forme indicate nel suddetto decreto ministeriale attuativo (comma 1, lettera *a*) che modifica del comma 1, terzo periodo dell'articolo 147 del CPI).

Con le modifiche introdotte dal Senato è **stato specificato che la richiesta di trasmissione** degli atti e dei documenti originali **può essere effettuata dall'UIBM, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito** delle stesse e, per tutti gli **altri atti, entro un anno dal deposito.**

Viene inserito, inoltre, un nuovo comma *2-bis* dell'articolo 147 del CPI che consente di accedere e utilizzare il sistema di **deposito telematico dell'UIBM a condizione che sia accertata l'identità digitale** dell'utente. La soddisfazione di tale requisito consente di **non apporre la firma digitale** nei documenti oggetto di deposito (comma 1, lettera *b*) dell'articolo 12 in esame).

Articolo 13
*(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali
disponibili presso organismi esteri)*

L'**articolo 13** interviene sulle **modalità procedurali** attraverso le quali è rivendicata la **priorità del deposito** di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

L'articolo 169, comma 1, del CPI dispone che colui il quale rivendichi la priorità di un deposito, **sia tenuto a unire copia della domanda prioritaria** da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà e la data in cui il deposito è avvenuto.

L'articolo 13 in esame integra l'articolo 169 prevedendo che, **in alternativa** sia possibile **indicare un codice univoco identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta** all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso.

Secondo la **reazione illustrativa**, in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che impedisce all'Italia di aderire al servizio [WIPO, Digital Act Service \(DAS\)](#), relativo allo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.

La **priorità del deposito** è disciplinata dall'articolo 4 del CPI, per effetto del quale **chiunque abbia regolarmente depositato**, in uno Stato o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una **domanda** volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, **fruisce di un diritto di priorità** (per eseguire il deposito negli altri Paesi della Convenzione). La priorità decorre dalla prima domanda di deposito, sia essa di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. La priorità dura dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli e i marchi. Qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare è idoneo a far nascere la priorità.

Articolo 14

(Semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varietà vegetale)

L'articolo 14 semplifica la **procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale**. In particolare, viene **soppressa la Commissione** attualmente prevista, avente il compito di esprimere parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, (MASAF) circa sull'esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa.

In particolare, viene **soppressa la Commissione** attualmente prevista, **avente il compito di esprimere parere** al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) circa l'esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa (comma 1, lettera *d*) dell'articolo 14 che abroga i commi da *3-ter* a *3-octies* dell'articolo 170 del CPI). Il **parere vincolante** sui requisiti di validità, nonché sulla osservanza delle disposizioni del codice inerenti la denominazione della varietà²⁷ è quindi **espresso direttamente dal MASAF, che lo invia all'UIBM ai fini della concessione o del rigetto della privativa**.

Conseguentemente, l'articolo 170 del CPI viene modificato eliminando tutti i riferimenti alla suddetta Commissione.

Il comma 1, lettera *c*) dell'articolo in esame sostituisce il comma *3-bis* del medesimo articolo del CPI **eliminando i riferimenti alla Commissione** dalle disposizioni ai sensi delle quali il parere del Ministero da inviare all'UIBM deve essere corredato con l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

Viene inoltre modificato il comma *3-nonies* dell'articolo 170 del CPI (comma 1, lettera *e*) dell'articolo in esame) **eliminando i riferimenti alla Commissione nell'ambito delle disposizioni attuative del CPI**.

La formulazione vigente dell'articolo 170 del CPI prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sino definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina e al funzionamento della Commissione.

²⁷ La varietà per la quale è stata depositata una domanda di privativa per nuova varietà vegetale deve essere designata da una denominazione conforme a quanto previsto dall'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e alle relative linee-guida esplicative elaborate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO).

Attualmente, la disciplina attuativa della Commissione consultiva è contenuta negli articoli da 7 a 10 del [D.M. 26 novembre 2019](#).

L'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame **qualifica** come **vincolante** il **parere del MASAF**, finalizzandolo esplicitamente ad **accertare** se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce **usurpazione, imitazione o evocazione** di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del codice, come integrato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Il termine per l'espressione del parere viene contestualmente **ampliato** da dieci a **venti giorni**.

Resta ferma la facoltà del Ministero (già prevista dalla normativa vigente) di chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo ai fini della permanenza dei requisiti (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 12 che sostituisce la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 170 del CPI).

Articolo 15
*(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
mediante opposizione)*

Il disegno di legge in esame, all'**articolo 15**, include esplicitamente, **tra i soggetti legittimati a proporre opposizione** avverso una domanda o registrazione di marchio, il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**, quale **autorità nazionale competente** per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, **in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto**.

L'**articolo 15** modifica l'articolo 177, comma 1, lettera *d-bis*) del CPI, che attualmente **consente di presentare opposizione alla registrazione dei marchi** solo ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una DOP o IG (dunque, ai **Consorzi di tutela riconosciuti**).

Secondo quanto riportano la **relazione illustrativa** e l'**AIR** (su dati MASAF), risultano riconosciuti **solo 285 consorzi** di tutela **rispetto alle 875 Indicazioni geografiche italiane** (DOP, IGP e IG). Per queste ultime, prive di consorzio, non vi sarebbero, quindi, soggetti legittimati all'opposizione e la proposta di modifica qui in esame intende proprio colmare questo vuoto, riconoscendo al **MASAF** la **legittimazione a proporre opposizione**, dinnanzi all'UIBM, **per marchi identici o simili a denominazioni di origine e indicazioni geografiche agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un consorzio di tutela** riconosciuto.

Come precisa la relazione illustrativa peraltro, la costituzione del consorzio di tutela per il suo riconoscimento da parte del MASAF è una facoltà rimessa alla decisione dei produttori iscritti al sistema di controllo, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 526 del 1999 e dalla legge n. 238 del 2016.

Per tale richiesta di modifica, la base giuridica è costituita dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 251/2014 e dal regolamento (UE) 2019/787, relativamente all'enunciazione ed all'applicazione degli stessi principi di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, registrate e protette nell'Unione europea.

Il MASAF ha, comunque, in via istituzionale, il compito di verificare, secondo la disciplina vigente, il corretto utilizzo delle denominazioni e indicazioni protette.

Articolo 16
(Chiarimenti sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

L'**articolo 16** modifica l'articolo 191 del CPI, fissando un **termine univoco** in materia di **proroga dei termini dei procedimenti** presso l'UIBM.

L'**articolo 191** del **CPI** prevede, al comma 1, che, salvo indicazione di improrogabilità, i termini previsti dal codice sono prorogabili, su istanza presentata all'UIBM, prima della loro scadenza.

Ai sensi del **comma 2**, salvo diversa previsione del regolamento di attuazione del codice, **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'UIBM ha fissato il termine, **ovvero due mesi dalla data di ricezione** da parte **dell'istante della comunicazione** con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.

La seconda parte del primo periodo del comma 2, viene abrogata alla luce delle possibili incertezze interpretative che potrebbe generare per cui, l'articolo 16, che sostituisce integralmente il comma, stabilisce che **la proroga stessa può essere concessa unicamente fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.**

Articolo 17
(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

L'articolo 17 modifica il **termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione** dei diritti di proprietà industriale.

L'**articolo 193**, comma 1, del CPI **consente al richiedente o al titolare di un titolo di proprietà industriale** che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, **non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione dei ricorsi**, la **reintegrazione** nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o la decadenza del titolo o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

La formulazione vigente del comma 2 prevede che **entro due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso** e deve essere **presentata l'istanza di reintegrazione** con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea.

L'articolo 17 del disegno di legge in esame modifica tale termine, eliminando il riferimento alla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza. In sostituzione di tale previsione, si dispone che **l'atto omesso** e la **presentazione della domanda di reintegrazione** debbano avvenire **entro un anno dalla scadenza del termine non osservato**, a pena di irricevibilità. L'istanza di reintegrazione deve indicare i fatti e le giustificazioni, con allegata la documentazione idonea (modifica del primo periodo e soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 193 CPI).

Articolo 18

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

L'articolo 207 del CPI vigente, al comma 1, dispone che l'abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sia concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'UIBM o da un suo delegato con funzione di presidente; b) **da un membro della commissione dei ricorsi**, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*; d) da **quattro consulenti in proprietà industriale abilitati**, e relativi supplenti designati dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo; e) da membri supplenti di quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.

Per effetto delle modifiche in esame, viene ridotto **da otto a sette** il numero dei componenti della Commissione, **escludendo il membro della commissione dei ricorsi** (comma 1, lettera *a*) che sostituisce il comma 1 dell'articolo 270 del CPI).

Nel corso dell'esame in Senato è stata invece eliminata l'ulteriore diminuzione prevista nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, il quale disponeva la riduzione **da quattro a due dei consulenti in proprietà industriale**. Il testo approvato dal Senato stabilisce invece che della commissione facciano parte **quattro consulenti in proprietà industriale abilitati**, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, di cui **almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese**.

Viene ridotto, inoltre, da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione (comma 1, lettera *b*) che modifica il comma 4 dell'articolo 207 del CPI).

Infine, quanto all'**esame di abilitazione** per l'iscrizione nella sezione brevetti e nella sezione marchi, si **sopprime la precisazione** che le relative prove sono **scritte e orali** (comma 1, lettera *c*) che modifica il comma 5 dell'articolo 207 del CPI).

L'articolo 207 vigente, al comma 4 dispone che il **periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi** se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. Il **comma 5** dispone che l'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi preveda prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato.

Articolo 19

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

L'**articolo 19 include le domande internazionali** designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per **valutare la novità del brevetto**.

L'**articolo 19** riguarda la fase nazionale di esame delle domande di brevetto relative alle **invenzioni** e modifica l'[articolo 46, comma 3, del codice della proprietà industriale](#) che disciplina la valutazione del requisito di novità.

In base alla vigente formulazione dell'articolo 46:

- un'invenzione è considerata **nuova** se non è compresa nello stato della tecnica (comma 1);
- lo stato della tecnica è costituito da tutto **ciò che è stato reso accessibile** al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (comma 2);
- è pure considerato come compreso nello stato della tecnica il **contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia**, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi (comma 3). L'articolo in esame integra tale insieme includendovi **anche il contenuto di domande internazionali** designanti e aventi effetto per l'Italia, dotate delle stesse caratteristiche previste per le domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia.

La modifica in esame adegua la valutazione di novità alle disposizioni dell'articolo 55 del CPI, ai sensi del quale una **domanda internazionale equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia** alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano.

L'Ufficio competente per le valutazioni di novità di cui all'articolo in esame nonché espressamente richiamato dall'articolo 55 del CPI è l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), incardinato presso la [Direzione generale per la tutela della proprietà industriale del MIMIT](#).

Articolo 20

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità.

L'articolo 20 interviene sugli attuali articoli [60](#) e [85](#) del [CPI](#), allo scopo di sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti. Nel caso dell'articolo 60, che viene interamente sostituito, si tratta di brevetti per **invenzione industriale**, mentre l'articolo 85, del cui solo comma 1 si prevede l'integrale sostituzione, concerne i **brevetti per modello di utilità**.

Per effetto delle novelle previste dall'articolo qui in esame, il **nuovo testo dell'articolo 60** del codice precisa che il **brevetto per invenzione industriale** ha una durata di **venti anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda e **scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa**. Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, l'articolo in esame ribadisce che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Il brevetto per modello di utilità è disciplinata dagli articoli 82-86 del CPI. Ai sensi dell'articolo 82, possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere. Si tratta perciò di modelli ottenuti per mezzo di modifiche migliorative ad oggetti già esistenti.

Il comma 1 dell'articolo [85](#) in vigore dispone che per i **modelli di utilità** la durata del brevetto sia di **dieci anni** dalla data di presentazione della domanda. Tale disciplina è dunque integrata con l'ulteriore specificazione che il brevetto **scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda**.

Si rappresenta che, essendo a volte difficile stabilire se un'innovazione sia tanto originale da costituire un'invenzione o se piuttosto essa sia sostanzialmente una modifica di qualcosa di preesistente, l'articolo 84 consente ai richiedenti il **brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità**, da far valere qualora l'UIBM non conceda il brevetto per invenzione industriale (cosiddetta **brevettazione alternativa**). Nel caso in cui venga accolta la richiesta di brevetto per modello di utilità e non quella per invenzione industriale, la durata del brevetto è dimezzata.

Articolo 21

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

L'**articolo 21** novella l'articolo 61, comma 1, e abroga l'articolo 81 del CPI i quali si riferiscono alle disposizioni che continuano a disciplinare il regime giuridico dei **certificati complementari di protezione** introdotti dalla legge n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere al 19 marzo 2005, dall'articolo 246 dello stesso CPI.

L'**articolo 21** interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di **abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione**, disciplinati dalla [legge n. 349 del 1991](#) (*Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto*), già abrogata dall'articolo 246 del medesimo codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

Il **certificato di protezione complementare** è un titolo che permette di prolungare la durata di un brevetto di base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario. Lo scopo di questa ulteriore protezione è quello di **recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l'immissione in commercio del prodotto**. Infatti, per l'immissione in commercio di un nuovo prodotto medicinale o fitosanitario è necessario che siano effettuate rispettivamente dall'autorità preposta al controllo dei farmaci (l'Agenzia italiana del farmaco - AIFA - o l'Agenzia europea per i medicinali - EMA) e dal Ministero della salute tutte le valutazioni necessarie (sulla base di studi pre-clinici, clinici ed esami chimici e tossicologici) al fine di assicurarne i requisiti di efficacia e sicurezza per la salute umana e/o animale o per l'ambiente.

Pertanto, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto possono trascorrere anche numerosi anni che andrebbero a ridurre drasticamente la possibilità di sfruttamento esclusivo dell'invenzione.

La concessione dei certificati di protezione complementare è disciplinata dal regolamento 469/2009/CE per i prodotti medicinali (CCP) e dal regolamento 1610/96/CE per i prodotti fitosanitari (CCPF).

Sulla base della suddetta normativa europea, la **durata del certificato è pari al tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e la concessione della prima autorizzazione** all'immissione in commercio del relativo prodotto in uno stato dell'Unione, sottratti di cinque anni. Ad ogni modo, il certificato non può mai avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla scadenza del brevetto di base.

Il certificato di protezione complementare rilasciato in Italia in accordo alla normativa europea esplica i suoi effetti all'interno dei confini dello Stato italiano. Il bollettino dei depositi e delle concessioni dei certificati di protezione complementare è pubblicato in apposita [pagina](#) del sito del MIMIT.

Il termine previsto per la conclusione della procedura di rilascio del certificato di protezione complementare è fissato in 90 giorni dalla data di deposito (DPCM n. 273/2010).

Il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/933 che ha modificato il regolamento (CE) n. 469/2009 prevedendo alcune **eccezioni alla tutela** prevista dal certificato di protezione complementare per i medicinali, con l'espresso obiettivo di promuovere la competitività delle industrie di farmaci generici e biosimilari aventi sede nel territorio dell'UE.

Infatti, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ai fabbricanti con sede nel territorio dell'Unione non era consentito produrre medicinali generici e biosimilari nemmeno ai fini dell'esportazione in Paesi terzi in cui il prodotto originale non godeva di alcuna protezione. Diversamente, in tali Paesi la domanda di mercato poteva essere liberamente soddisfatta da produttori esteri, non soggetti ad analoghe restrizioni. Inoltre, ai fabbricanti con sede nell'Unione era impedito, nel periodo di vigenza del certificato, di avviare la produzione di medicinali generici e biosimilari al fine di realizzare scorte da immettere tempestivamente nel mercato interno immediatamente dopo la scadenza del relativo certificato.

Per sostenere la competitività dei fabbricanti con sede nel territorio dell'UE, il regolamento (UE) 2019/933 ha introdotto, per questi ultimi, la possibilità di produrre una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da certificato durante il periodo di validità dello stesso, circoscrivendo l'applicazione della deroga per la fabbricazione (il cosiddetto *SPC manufacturing waiver*), ai seguenti casi:

- ai fini dell'esportazione in un mercato non appartenente all'UE in cui la protezione conferita dal certificato sia scaduta o non sia mai esistita;
- ai fini della creazione, nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato, di uno stock destinato ad essere immesso nel mercato dell'UE immediatamente dopo la scadenza del certificato (il cosiddetto *day-1 launch*).

Il regolamento prevede inoltre che il produttore di medicinali generici e biosimilari adempia alcuni obblighi informativi entro tre mesi dall'inizio della produzione al titolare del certificato (devono ad esempio essere comunicate la finalità della fabbricazione, il nome e l'indirizzo del fabbricante, il numero del certificato di riferimento) e all'Autorità nazionale competente per la proprietà industriale (in Italia l'UIBM), utilizzando l'apposito modello allegato al regolamento (UE) 2019/933.

Le informazioni notificate dal fabbricante all'autorità competente sono oggetto di pubblicazione.

Il fabbricante è tenuto inoltre ad informare tutti i soggetti coinvolti nella commercializzazione del prodotto che il medicinale oggetto del *manufacturing waiver* può essere immesso sul mercato solo al di fuori dell'UE. A tal fine, le confezioni di tali medicinali devono essere obbligatoriamente contraddistinte da un apposito logo che indichi chiaramente la destinazione esclusiva del prodotto all'esportazione nei mercati extra-UE.

Il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo in esame novella il comma 1 dell'articolo 61 (*Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari*) eliminando la clausola che fa salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, rispetto alla vigente disciplina europea.

La successiva **lettera b)** dispone l'abrogazione dell'articolo 81 (*Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro*) del CPI.

L'articolo 81 prevede che ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge n. 349 del 1991 **si applichi il regime giuridico del brevetto**, con gli **stessi diritti esclusivi ed obblighi**. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il comma 2 dispone che gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Il comma 3 precisa che la durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale. Il successivo comma 4 prevede che, al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa europea, le disposizioni di cui alla legge n. 939 del 1991, e del regolamento (CEE) n. 1768/1992 trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Il comma 5 consente a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il MIMIT, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia. Ai sensi del comma 6, le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. In base al comma 7 la licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

Articolo 22
*(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti
contraffatti esposti in fiere)*

L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

L'**articolo 22** abroga il comma 3 dell'articolo 129 del codice della proprietà industriale, concernente la *descrizione e sequestro* degli oggetti costituenti violazione di un diritto di proprietà industriale.

L'articolo novellato prevede al comma 1 che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere la **descrizione**, volta a preconstituire la prova dell'avvenuta contraffazione, o il **sequestro**, diretto ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, nonché il **sequestro subordinatamente alla descrizione**, di alcuni o di tutti gli **oggetti costituenti violazione** di tale diritto, nonché dei **mezzi adibiti alla produzione dei medesimi** e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Tali azioni sono effettuate adottando le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

In base al comma 2, il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con **ordinanza** e, se dispone la **descrizione**, autorizza l'eventuale **prelevamento di campioni** degli oggetti costituenti la violazione. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.

Il comma 3 di cui la norma in esame dispone l'abrogazione specifica che, salve le esigenze della giustizia penale, **non possono essere sequestrati**, ma **soltanto descritti**, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, **finché figurino nel recinto di un'esposizione**, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o **siano in transito da o per la medesima**.

Infine, il comma 4 precisa che i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

La soppressione del comma 3, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, "garantirebbe **all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività**, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti".

Inoltre, prosegue la relazione del Governo, "è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione *on-line* in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera".

Articolo 23 *(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)*

L'articolo 23 novella l'articolo 138 del CPI, al fine di **ampliare** le fattispecie degli **atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione** presso l'UIBM, ai fini della **opponibilità** di fronte ai terzi.

La **lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame** integra l'elencazione recata dal comma 1, lettera a) del citato articolo 138 del CPI, **includendovi** anche gli **atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che "estinguono" in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale** (mentre agli atti che li trasferiscono sono già ricompresi nell'elenco).

Il vigente articolo 138 del CPI disciplina la "Trascrizione", stabilendo, al comma 1, che **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 proprietà 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'*articolo 140* concernenti i titoli anzidetti;
- c) gli atti di divisione, di società, 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 proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
- g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
- 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 nullità, 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 proprietà industriale e le relative domande giudiziali;
- m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà 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.

Il comma 2 specifica che la trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto. Ai sensi del comma 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'articolo 196. In base al comma 4, l'UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Il comma 5 dispone che l'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Infine, il comma 6 prevede che le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.

Il successivo articolo 139 stabilisce gli effetti della trascrizione, prevedendo che gli atti e le sentenze (salvo alcune eccezioni), **finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi** che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

La **lettera b)** inserisce nel medesimo articolo 138, comma 1, la **nuova lettera n-bis)**, al fine di **aggiungere all'elenco degli atti** che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, anche le **sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale**.

Ciò, osserva la relazione illustrativa, "anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'articolo 88, secondo comma, del [R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#) (cosiddetta legge fallimentare - *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*)". Tale disposizione, nel disciplinare la **presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore**, dispone, al comma 1, che il curatore prende in consegna i beni a mano a mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. In base al comma 2, se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, **il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici**, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Anche la RT osserva che la nuova elencazione proposta "ha la finalità di raccordare la previsione dell'articolo 138 del CPI in commento con la prescrizione vigente dell'articolo 88, comma 2, della legge fallimentare [...] la quale prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri. In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all'UIBM non è introdotta dall'articolo 21 del disegno di legge in oggetto, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l'UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall'articolo 88 della legge fallimentare. Non si tratta, dunque, dell'introduzione nell'ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un **opportuno adeguamento** dell'elencazione puntuale degli atti sottoposti a trascrizione, dettata dal Codice della proprietà industriale, a fattispecie ad oggi previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell'ottica di un'evidente maggiore organicità e sistematicità dell'impianto codicistico".

La medesima Relazione tecnica evidenzia, al contempo, che si tratta di una fattispecie di deposito di domande di "trascrizione" dai numeri di fatto contenuti, risultando che

le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento depositate presso l'UIBM sono pari a 19 nel 2020 e 28 nel 2021, a fronte di un complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3.716 nel 2020 e 4.582 nel 2021.

Ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del CPI, l'UIBM, in sede di lavorazione dell'istanza di trascrizione, è tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarità formale dell'atto, con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore. Secondo la relazione, l'attuale organico dell'UIBM applicato al procedimento risulterebbe quindi senz'altro in grado di assorbire il carico di lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Si segnala al riguardo, ulteriormente, che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall'UIBM presentano un tempo medio di lavorazione (intervallo compreso tra la data di deposito dell'istanza di trascrizione e la data di completamento del relativo procedimento) per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del procedimento fissato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 di 180 giorni. Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che il deposito di un'istanza di trascrizione comporta, per l'utenza, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, in misura ad oggi pari in caso di deposito telematico a 85 euro, mentre nel caso di deposito cartaceo è previsto il bollo da 16 euro sia sull'istanza, sia sull'atto (una marca ogni 4 facciate), sia infine sull'eventuale procura o lettera d'incarico che l'accompagna. Pertanto, un eventuale e pur sempre contenuto incremento delle istanze di trascrizione di cui si tratta sarebbe in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato derivanti dal versamento dell'imposta di bollo.

Articolo 24

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

L'**articolo 24** sostituisce la lettera *b*) dell'articolo 170, comma 1, del CPI, concernente l'**esame delle domande per i diritti di proprietà industriale**. Esso interviene sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la **verifica** dei requisiti di validità **di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del CPI**. La **verifica di sussistenza** degli stessi, **per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della** ricerca di precedenza nel tempo (**anteriorità**). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale²⁸ la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, **l'Ufficio verifica che l'assenza** di tali requisiti **non risulti assolutamente evidente** sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

Gli articoli 46, 48 e 49 del CPI definiscono, rispettivamente, le condizioni in base alle quali:

- un'invenzione è considerata **nuova** (articolo 46);
- un'invenzione è considerata come implicante un'**attività inventiva** (articolo 48);
- un'invenzione è considerata atta ad avere un'**applicazione industriale** (articolo 49).

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, l'articolo 22 ha il "fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'*iter* di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell'Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità".

²⁸ Si ricorda che In attuazione della vigente lettera b) sono stati, infatti, emanati i **decreti MISE 3 ottobre 2007** (Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità) e **27 giugno 2008** (Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale).

Articolo 25

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

L'**articolo 25** sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del CPI, stabilendo le **ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi** dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti **l'opposizione** stessa. Le ipotesi individuate sono le seguenti:

- se ricorre uno dei **casi di sospensione** previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b)* a *e-ter)* del CPI;
- se è stata depositata un'istanza di **limitazione della domanda di marchio** sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

Ai sensi degli articoli 174 e 177 del CPI, la registrazione di marchi **può essere oggetto di opposizione** da parte del titolare di un marchio già registrato, da soggetti che hanno depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, dal licenziatario dell'uso esclusivo di un marchio, da soggetti legittimati a tutelare una denominazione di origine ovvero una indicazione geografica, nonché da persone, enti e associazioni qualora il marchio in questione si riferisca a ritratti di persone, nomi di persone diverse da chi chiede la registrazione e segni notori.

La **sospensione**, disciplinata dall'articolo 180 del codice, ha la funzione di dare alle parti il tempo per raggiungere un **accordo di conciliazione**, se esse lo desiderano. A decorrere dalla data di comunicazione dell'opposizione, per trovare l'accordo le parti hanno a disposizione due mesi, prorogabili su loro istanza comune. Il medesimo articolo 180 indica anche il termine di durata dell'eventuale sospensione, che varia a seconda delle basi su cui quest'ultima si fonda.

L'articolo 79 del CPI prevede che il **brevetto possa essere limitato su istanza del titolare**, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. Ove l'UIBM accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.

La modifica in esame consente dunque di tener conto, ai fini dell'avvio del procedimento di opposizione di circostanze (accordo di conciliazione e limitazione del brevetto) che potrebbero determinarne l'estinzione, **consentendo che l'avvio stesso venga posticipato eventualmente anche oltre il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di brevetto**.

Articolo 26

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

L'articolo 26 consente di richiedere la **nullità di un marchio** caratterizzato da **parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia** e vieta di **"parcellizzare" le domande di nullità e decadenza**.

L'articolo in esame novella l'articolo 184-*bis* del CPI. Con la novella al comma 3, lettera *a*), dello stesso, viene introdotto un **nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio**, consistente nella **registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia**. A tal fine, è inserito l'espresso richiamo all'articolo 10, comma 1-*bis*, del CPI (inserito dall'articolo 32, comma 4, lettera *b*), del decreto legge n. 34 del 2019), il quale ha previsto il divieto di registrazione per parole, figure o segni aventi dette caratteristiche.

Con l'inserimento del **nuovo comma 8-*bis***, inoltre, viene stabilito anche il **divieto di "parcellizzazione" delle domande di nullità e decadenza**, precludendosi al titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio, il diritto di presentare, a pena d'inammissibilità, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della domanda.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 184-*bis* del Codice della proprietà industriale è possibile presentare istanza, scritta e motivata, all'UIBM per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria (prevista e disciplinata dall'articolo 120 del Codice). Inoltre, il comma 8 dell'articolo 184-*bis* prevede che il titolare di un marchio possa presentare istanza di decadenza o di nullità **sulla base di uno o più diritti anteriori**, a condizione che appartengano tutti a lui. Si segnala altresì che, secondo la relazione illustrativa, la novella contro la parcellizzazione è conforme a quanto previsto per l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.

L'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea stabilisce che la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato.

L'**EUIPO** è un'Agenzia decentrata dell'Unione europea, creata per offrire la tutela della proprietà intellettuale alle imprese e agli innovatori. È incaricato di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati, e collabora

anche con gli uffici degli Stati membri dell'UE, tra cui l'Ufficio brevetti e marchi italiano. Le nomine del direttore dell'EUIPO e delle altre cariche di vertice sono decise dal Consiglio dell'Unione Europea. L'EUIPO è dotato altresì di un Consiglio di amministrazione e di un Comitato del bilancio, ognuno composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e due rappresentanti per la Commissione europea ed uno per il Parlamento europeo. L'EUIPO gode di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

Articolo 27

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

L'**articolo 27** qualifica come **istanza** e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'**oggetto** della comunicazione dell'istanza alle parti **debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione**; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato "qualsiasi documento presentato dal richiedente"; disciplina l'ipotesi del **mancato raggiungimento di un accordo**, consentendo al titolare del marchio di **presentare per iscritto le proprie deduzioni** entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricezione della comunicazione.

L'articolo in esame sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 184-*quater* del CPI concernente l'esame della domanda di decadenza o di nullità e le relative decisioni. Con la novella al comma 1:

- l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio viene ora qualificato come "**istanza**" e non più come "domanda". *Si segnala che, ciò nonostante, la rubrica dell'articolo novellato continua a fare riferimento a quest'ultima;*

- viene **confermato l'esame preliminare**, da parte dell'UIBM, della ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità;
- viene stabilito che l'**oggetto** della comunicazione dell'istanza alle parti **debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione** entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, **fino al termine massimo di un anno**. Al contrario, nella formulazione vigente, detta comunicazione deve contenere l'informativa dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e l'invito al titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Con la novella al comma 2:

- viene eliminata la specificazione per cui la comunicazione deve essere "indirizzata al titolare del marchio";
- viene confermato l'obbligo di allegare alla stessa copia dell'istanza di decadenza o di nullità;
- viene **eliminata la previsione** per cui alla comunicazione **deve essere allegato "qualsiasi documento presentato dal richiedente"** (alla comunicazione è allegata esclusivamente copia dell'istanza).

Con la novella al comma 3, viene disciplinata l'ipotesi del **mancato raggiungimento di un accordo** ai sensi del comma 1, nel qual caso il titolare

del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può **presentare per iscritto le proprie deduzioni** entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricezione della comunicazione. L'attuale formulazione attribuisce invece all'Ufficio italiano brevetti e marchi il potere, "nel corso del procedimento di decadenza o nullità", di assegnare in ogni momento alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che l'articolo 27 delinea "le fasi e i termini del procedimento di decadenza e nullità sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione".

Si ricorda al riguardo che i restanti commi da 4 a 7 del vigente articolo 184-*quater* prevedono:

- il **comma 4**, che in caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa;
- il **comma 5**, che al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI);
- il **comma 6**, che L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del MIMIT;
- il **comma 7**, che i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

Articolo 28
(Estinzione del procedimento di decadenza o nullità nel caso di rinuncia al marchio contestato)

L'**articolo 28** introduce tra le **cause di estinzione** del procedimento di decadenza o nullità del marchio la **rinuncia** allo stesso.

L'articolo in esame novella l'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera *c*), del Codice della proprietà industriale, concernente l'estinzione della procedura di decadenza o nullità. Con la novella **viene introdotta**, tra le **cause di estinzione** della **procedura di decadenza o nullità**, anche l'ipotesi in cui **il richiedente rinunci alla domanda o alla registrazione**, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità.

La lettera *c*) in vigore fa riferimento alle ipotesi di ritiro o di rigetto della domanda o della registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, la novella si giustifica in quanto la rinuncia al marchio contestato da parte del titolare determina in tal caso la cessazione della materia del contendere.

Articolo 29 *(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)*

L'**articolo 29** chiarisce e specifica i criteri per il **rimborso di tasse e diritti** in relazione alla **ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa** prima che la registrazione sia stata effettuata.

L'articolo in esame **sostituisce interamente l'articolo 229 del CPI**, attualmente composto di tre commi, intervenendo sulla disciplina relativa alla rimborsabilità delle tasse e dei diritti. È innanzi tutto integrata la rubrica dell'articolo con la nuova dizione "Tasse e diritti rimborsabili".

Con la novella al comma 1:

- viene specificato che la **rimborsabilità** ivi prevista si riferisce alla sola ipotesi di rigetto della domanda di **marchio** o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla **concessione del brevetto**);
- si precisa che l'oggetto del **rimborso comprende le tasse di concessione governativa**, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (nella formulazione attuale il comma 1 fa riferimento ai "diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda");
- si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione.

La novella al comma 2 precisa che i rimborsi (senza riferimento ai "diritti") sono **autorizzati dal MIMIT**.

La disciplina relativa all'autorizzazione è quindi riallocata dal comma 2 al nuovo comma 3 ed è modificata nei termini seguenti:

- si fa innanzi tutto **riferimento** alle "**tasse**" da rimborsare e non più ai "diritti";
- le tasse da rimborsare devono riferirsi a una **domanda di registrazione "di marchio respinta"** (è quindi eliminato l'attuale riferimento alla "domanda di brevetto");
- solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso è **disposta d'ufficio**;
- si stabilisce espressamente che, "**in ogni altro caso**", il rimborso viene disposto **su richiesta** dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione (nella formulazione vigente del comma 3, l'istanza per ottenere il rimborso deve essere diretta, su iniziativa dell'avente diritto; al "Ministero delle attività produttive").

Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce **l'obbligo di annotazione dei rimborsi** “nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi”, mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione “nel registro dei brevetti” e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, “nel registro delle domande”.

Si ricorda al riguardo che la disciplina relativa alla domanda di brevetto è dettata dal [decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008](#), recante **Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale** (pubblicato nella GU n. 153 del 2 luglio 2008).

Articolo 30

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

L'**articolo 30** modifica l'articolo 230, comma 2, del CPI, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al **pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare**.

La norma in esame prevede che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale venga **subordinata al pagamento del diritto di mora**, facendo espressamente rinvio all'articolo 227, comma 4, del CPI, secondo il quale, trascorso il termine di scadenza per il pagamento dei diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale nonché dei diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, 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 imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella relazione tecnica si precisa che tale novella esplicita la prassi da tempo applicata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, discendente dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del codice, concernente i *Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale*, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l'applicazione del diritto di mora.

Il richiamato articolo 227 del Codice della proprietà industriale stabilisce:

- al comma 1, che 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;
- al comma 1-*bis*, che la domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso;
- al comma 2, che i diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio;
- al comma 3, che i diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione;

- al comma 4, che trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, 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 MIMIT, di concerto con il MEF;
- al comma 5, che il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale;
- al comma 6, che possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali;
- al comma 7, che nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento;
- al comma 8, che al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione;
- al comma 8-*bis* che, se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

Articolo 31

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

L'**articolo 31** modifica la misura degli importi dovuti a titolo di **imposta di bollo** per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

A tal fine si novella l'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa di cui all'allegato A del DPR n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

In particolare:

- viene **umentato da 42 a 48 euro** l'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-*quater*, lettera *a*));
- viene **diminuito da 20 a 16 euro** l'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera *a-bis*));
- viene **diminuito da 85 a 80 euro** l'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera *b*));
- viene **umentato da 15 a 16 euro** l'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere *c* e *d*)).

Come chiarito dalla **relazione illustrativa**, l'adeguamento degli importi mira ad **estendere l'utilizzo del bollo digitale**, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

Si veda, al riguardo, la [pagina dedicata al servizio bollo digitale](#) (previsto dall'articolo 1, comma 596, della [legge n. 147 del 2013](#), legge di stabilità 2014) sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 32
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 32** reca la clausola d'**invarianza finanziaria**.

Si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**TESTO A FRONTE DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE VIGENTE E
COME MODIFICATO DALL'ATTO CAMERA N. 1134**

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
Capo I Disposizioni generali e principi fondamentali	Capo I Disposizioni generali e principi fondamentali
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Capo II Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale	Capo II Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale
Sezione I Marchi	Sezione I Marchi
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Art. 14 <i>Liceità e diritti di terzi</i>	Art. 14 <i>Liceità e diritti di terzi</i>
<p>1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:</p> <p><i>a)</i> i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;</p> <p><i>b)</i> i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;</p> <p><i>c)</i> i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;</p> <p><i>c-bis)</i> i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p> <p><i>a) identica;</i></p> <p><i>b)</i> i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;</p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>c-bis) identica;</i></p>

²⁹ Limitatamente agli articoli oggetto di modifica da parte dell'A.C. 1134.

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.</p> <p>1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.</p> <p>2. Il marchio d'impresa decade:</p> <p>a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;</p>	<p><i>c-ter) identica;</i></p> <p><i>c-quater) identica;</i></p> <p><i>c-quinquies) identica.</i></p> <p><i>1-bis. Identico.</i></p> <p><i>2. Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;</p> <p>c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.</p>	
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione II Indicazioni geografiche	Sezione II Indicazioni geografiche
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione III Disegni e modelli	Sezione III Disegni e modelli
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
	<p style="text-align: center;">Art. 34-bis <i>Protezione temporanea dei disegni e modelli</i></p> <p>1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>.</p> <p>2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.</p> <p>3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
	priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione.
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione IV Invenzioni	Sezione IV Invenzioni
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p>Art. 46 <i>Novità</i></p> <p>1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.</p>	<p>Art. 46 <i>Novità</i></p> <p>1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i> 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p>Art. 59 <i>Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni</i></p> <p>1 Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità,</p>	<p>Art. 59 Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano</p> <p>1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario,</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:</p> <p><i>a)</i> il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;</p> <p><i>b)</i> la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario;</p> <p><i>c)</i> il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere <i>a)</i> o <i>b)</i>.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo, o il brevetto europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.</p> <p>3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.</p>	<p>aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 <i>Durata</i></p> <p>1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 <i>Durata</i></p> <p>1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.</p> <p>2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata (<i>cfr. comma 1</i>).</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p style="text-align: center;"><i>Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p style="text-align: center;"><i>Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari</i></p> <p>1. I certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.</p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p style="text-align: center;"><i>Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca</i></p> <p>1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione (cfr. commi 2 e 3).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p style="text-align: center;"><i>Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS</i></p> <p>1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.</p>	<p>2. L'inventore deve comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.</p> <p>3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.</p> <p>4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:</p> <p>a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.</p> <p>4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.</p>	<p>risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;</p> <p>b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva;</p> <p>c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;</p> <p>d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.</p> <p>5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i>, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.</p>
	<p>Art. 65-bis <i>Uffici di trasferimento tecnologico</i></p> <p>1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
	<p>ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio.</p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 81 <i>Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro</i></p> <p>1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.</p> <p>2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.</p>	<i>Soppresso</i>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.</p> <p>4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.</p> <p>5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.</p> <p>6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.</p> <p>7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.</p>	

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
Sezione IV- <i>bis</i> Invenzioni biotecnologiche	Sezione IV- <i>bis</i> Invenzioni biotecnologiche
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione V I modelli di utilità	Sezione V I modelli di utilità
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Art. 85 <i>Durata ed effetti della brevettazione</i>	Art. 85 <i>Durata ed effetti della brevettazione</i>
1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.	1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.	2. <i>Identico.</i>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione VI Topografie dei prodotti a semiconduttori	Sezione VI Topografie dei prodotti a semiconduttori
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione VII Segreti commerciali	Sezione VII Segreti commerciali
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione VIII Nuove varietà vegetali	Sezione VIII Nuove varietà vegetali
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Capo III Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale	Capo III Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale
Sezione I Disposizioni processuali	Sezione I Disposizioni processuali
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Art. 127 <i>Sanzioni penali e amministrative</i>	Art. 127 <i>Sanzioni penali e amministrative</i>
<i>Omissis</i> 2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione	<i>Omissis</i> 2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 129 <i>Descrizione e sequestro</i></p> <p>1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.</p> <p>2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.</p> <p>3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.</p> <p>4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 129 <i>Descrizione e sequestro</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.	
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 135 <i>Commissione ricorsi</i></p> <p>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, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi.</p> <p>2. La Commissione dei ricorsi, è 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 università o degli istituti superiori dello Stato.</p> <p>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 dello sviluppo economico, durano in carica due anni. L'incarico è rinnovabile.</p> <p>4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà 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.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 135 <i>Commissione ricorsi</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>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 dello sviluppo economico, durano in carica quattro anni. L'incarico è rinnovabile.</p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.</p> <p>6. La Commissione dei ricorsi è 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 è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.</p> <p>7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello sviluppo economico nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.</p> <p>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 dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p> <p>7. <i>Identico.</i></p> <p>8. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 136-quinquies <i>Fase preliminare all'udienza di trattazione</i></p> <p>1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa.</p> <p>2. Ugual avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 136-quinquies <i>Fase preliminare all'udienza di trattazione</i></p> <p>1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.</p> <p>3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.</p> <p>4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 138 <i>Trascrizione</i></p> <p>1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:</p> <p>a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;</p> <p>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'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;</p> <p>c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);</p> <p>d) il verbale di pignoramento;</p> <p>e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;</p> <p>f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;</p> <p>g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;</p> <p>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 nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 138 <i>Trascrizione</i></p> <p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;</p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>e) <i>identica;</i></p> <p>f) <i>identica;</i></p> <p>g) <i>identica;</i></p> <p>h) <i>identica;</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>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;</p> <p><i>i)</i> i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;</p> <p><i>l)</i> le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;</p> <p><i>m)</i> le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;</p> <p><i>n)</i> 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.</p> <p>2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.</p> <p>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'articolo 196.</p> <p>4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.</p> <p>5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.</p> <p>6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di</p>	<p><i>i) identica;</i></p> <p><i>l) identica;</i></p> <p><i>m) identica;</i></p> <p><i>n) identica;</i></p> <p><i>n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.</i></p> <p><i>2. Identico.</i></p> <p><i>3. Identico.</i></p> <p><i>4. Identico.</i></p> <p><i>5. Identico.</i></p> <p><i>6. Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.	
<p style="text-align: center;">Art. 139 <i>Effetti della trascrizione</i></p> <p>1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.</p> <p>2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.</p> <p>3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché 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.</p> <p>4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.</p> <p>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 iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 139 <i>Effetti della trascrizione</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>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 iscritti nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.</p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione II Misure contro la pirateria	Sezione II Misure contro la pirateria
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
Capo IV Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure	Capo IV Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure
Sezione I Domande in generale	Sezione I Domande in generale
<p data-bbox="229 495 794 566">Art. 147 <i>Deposito delle domande e delle istanze</i></p> <p data-bbox="229 600 794 1440">1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, 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 dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità 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, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.</p> <p data-bbox="229 1883 794 1953">2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure</p>	<p data-bbox="801 495 1359 566">Art. 147 <i>Deposito delle domande e delle istanze</i></p> <p data-bbox="801 600 1359 1883">1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, 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 dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità 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, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito.</p> <p data-bbox="801 1883 1359 1953">2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.</p> <p>3. Non possono, né direttamente, né 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.</p> <p>3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.</p> <p>3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del</p>	<p>necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.</p> <p>2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>3-bis. <i>Identico.</i></p> <p>3-ter. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo modalità di comunicazione.</p> <p><i>3-quater.</i> Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi <i>3-bis</i> e <i>3-ter</i>, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p> <p><i>3-quinquies.</i> Nei casi previsti al comma <i>3-quater</i>, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.</p>	<p><i>3-quater. Identico.</i></p> <p><i>3-quinquies. Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 148 <i>Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito</i></p> <p>1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p> <p>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:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 148 <i>Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito</i></p> <p>1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:</p> <p><i>a)</i> se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;</p> <p><i>b) se la domanda</i>, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;</p> <p><i>c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis.</i></p> <p>1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (<i>cf. comma 1</i>).</p> <p><i>2. Identico:</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è 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 è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;</p> <p>b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;</p> <p>c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;</p> <p>d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;</p> <p>e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226;</p> <p>e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.</p> <p>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.</p> <p>4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei</p>	<p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti;</p> <p>e-bis) <i>identica.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.</p> <p>5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 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. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. 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.</p> <p>5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.</p>	<p>diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.</p> <p>4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione.</p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>5-bis. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Art. 169 <i>Rivendicazione di priorità</i>	Art. 169 <i>Rivendicazione di priorità</i>
<p>1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di</p>	<p>1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.</p> <p>2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).</p> <p>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 priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1, e 2.</p> <p>4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.</p> <p>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 priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato</p>	<p>proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.</p> <p>5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.</p> <p>5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.</p> <p>6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, 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 utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.</p> <p>7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni</p>	<p>5-bis. <i>Identico.</i></p> <p>5-ter. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p> <p>7. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analogo annotazione del rifiuto.</p> <p>8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 170 <i>Esame delle domande</i></p> <p>1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:</p> <p>a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;</p> <p>b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;</p> <p>c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 170 <i>Esame delle domande</i></p> <p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;</p> <p>c) <i>identica;</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-<i>bis</i> e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;</p> <p>e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.</p> <p>2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.</p>	<p>d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;</p> <p>e) <i>identica.</i></p> <p>2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.</p> <p>2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta:</p> <p>a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;</p> <p>b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;</p> <p>c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Unione europea;</p> <p>d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.</p> <p>3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.</p> <p>3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:</p> <p>a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;</p> <p>b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;</p>	<p>origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).</p> <p>2-bis. <i>Identico.</i></p> <p>2-ter. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente;</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;</p> <p>d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;</p> <p>e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente.</p> <p>3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).</p> <p>3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.</p> <p>3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.</p> <p>3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli</p>	<p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Soppresso.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.</p> <p>3-novies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprehensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.</p>	<p>3-novies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali.</p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione II Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi	Sezione II Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 177 <i>Legittimazione all'opposizione</i></p> <p>1. Sono legittimati all'opposizione:</p> <p>a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;</p> <p>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;</p> <p>c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;</p> <p>d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8;</p> <p>d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 177 <i>Legittimazione all'opposizione</i></p> <p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p><i>d-ter)</i> il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.</p>	<p>agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose; <i>d-ter)</i> il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 178 <i>Esame dell'opposizione e decisioni</i></p> <p>1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.</p> <p>2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4.</p> <p>3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 178 <i>Esame dell'opposizione e decisioni</i></p> <p>1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.</p> <p>4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.</p> <p>4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.</p> <p>[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.]</p> <p>6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.</p> <p>7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p>4-bis. <i>Identico.</i></p> <p><i>Abrogato</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p> <p>7. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità 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 proprietà intellettuale (OMPI).</p> <p><i>7-bis.</i> L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p><i>7-bis. Identico</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione II- <i>bis</i> Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati	Sezione II- <i>bis</i> Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati
<p style="text-align: center;">Art. 184-<i>bis</i> <i>Deposito dell'istanza di decadenza o nullità</i></p> <p>1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-<i>ter</i> possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 184-<i>bis</i> <i>Deposito dell'istanza di decadenza o nullità</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico:</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:</p> <p><i>a)</i> il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c-bis)</i>, <i>c-ter)</i>, <i>c-quater)</i>, <i>c-quinquies)</i> e <i>d)</i>;</p> <p><i>b)</i> il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i>, <i>e)</i> ed <i>f)</i>;</p> <p><i>c)</i> la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.</p> <p>4. L'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:</p> <p><i>a)</i> in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;</p> <p><i>b)</i> in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;</p> <p><i>c)</i> i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera <i>c)</i>, l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.</p> <p>5. L'istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza</p>	<p><i>a)</i> il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c-bis)</i>, <i>c-ter)</i>, <i>c-quater)</i>, <i>c-quinquies)</i> e <i>d)</i>;</p> <p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p> <p><i>c)</i> <i>identica</i>.</p> <p>4. <i>Identico</i>.</p> <p>5. <i>Identico</i>.</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>o di nullità, l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.</p> <p>6. L'istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.</p> <p>7. All'istanza di decadenza o di nullità sono allegati:</p> <p>a) i documenti a prova dei fatti addotti;</p> <p>b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria;</p> <p>c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.</p> <p>8. L'istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.</p> <p>9. L'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.</p> <p>10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullità sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p> <p>7. <i>Identico.</i></p> <p>8. <i>Identico.</i></p> <p>8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.</p> <p>9. <i>Identico.</i></p> <p>10. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>trattazione dell'istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.</p> <p>11. L'istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 184-<i>quater</i> <i>Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni</i></p> <p>1. Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p> <p>2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio è allegata copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente.</p> <p>3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullità l'Ufficio italiano</p>	<p style="text-align: center;">Art. 184-<i>quater</i> <i>Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni</i></p> <p>1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.</p> <p>2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.</p> <p>3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>brevetti e marchi può, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.</p> <p>4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.</p> <p>5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).</p> <p>6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.</p>	<p>chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.</p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p> <p>7. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 184-<i>octies</i></p> <p><i>Estinzione della procedura di decadenza o nullità</i></p> <p>1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 184-<i>octies</i></p> <p><i>Estinzione della procedura di decadenza o nullità</i></p> <p>1. <i>Identico:</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;</p> <p>b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;</p> <p>c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;</p> <p>d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;</p> <p>e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;</p> <p>f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;</p> <p>g) se è venuto meno l'interesse ad agire.</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>.</p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione III Pubblicità	Sezione III Pubblicità
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione IV Termini	Sezione IV Termini
<p style="text-align: center;">Art. 191 <i>Scadenza dei termini</i></p> <p>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.</p> <p>2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga</p>	<p style="text-align: center;">Art. 191 <i>Scadenza dei termini</i></p> <p>1. <i>Identico</i>.</p> <p>2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>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 ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.</p>	<p>può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 193 <i>Reintegrazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 193 <i>Reintegrazione</i></p>
<p>1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.</p> <p>2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.</p> <p>3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.</p> <p>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, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.</p> <p>5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.</p> <p>6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:</p> <p>a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;</p> <p>b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p>
Capo V Procedure speciali	Capo V Procedure speciali
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Art. 198 <i>Procedure di segretezza militare</i>	Art. 198 <i>Procedure di segretezza militare</i>
<p>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</p>	<p>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</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>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, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, 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. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.</p> <p>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.</p> <p>3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per</p>	<p>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, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta 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 sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.</p> <p>1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:</p> <p>a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;</p> <p>b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.</p> <p>4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. Entro sessanta 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.</p> <p><i>Omissis</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p>Capo VI Ordinamento professionale</p>	<p>Capo VI Ordinamento professionale</p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p>Art. 207 <i>Esame di abilitazione</i></p> <p>1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:</p> <p>a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;</p>	<p>Art. 207 <i>Esame di abilitazione</i></p> <p>1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione:</p> <p>a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p><i>b)</i> da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;</p> <p><i>c)</i> da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;</p> <p><i>d)</i> da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;</p> <p><i>e)</i> da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, se impossibilitati.</p> <p>2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:</p> <p><i>a)</i> abbia conseguito:</p> <p>1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;</p> <p>2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;</p> <p><i>b)</i> abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.</p>	<p><i>b)</i> da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>;</p> <p><i>c)</i> da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.</p> <p>4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.</p> <p>5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.</p> <p>6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.</p>	<p>4. Il periodo di tirocinio è limitato a dodici mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.</p> <p>5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.</p> <p>6. <i>Identico.</i></p>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Capo VII Gestione dei servizi e diritti	Capo VII Gestione dei servizi e diritti
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
<p style="text-align: center;">Art. 229 <i>Diritti rimborsabili</i></p> <p>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 è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 229 <i>Tasse e diritti rimborsabili</i></p> <p>1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005 ²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
<p>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. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.</p> <p>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.</p>	<p>sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).</p> <p>2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.</p> <p>3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione (cfr. comma 2).</p> <p>4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (cfr. comma 3).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 230 <i>Pagamento incompleto od irregolare</i></p> <p>1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.</p> <p>2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 230 <i>Pagamento incompleto od irregolare</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può</p>

Codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005²⁹	A.C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale
	ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
Capo VIII Disposizioni transitorie e finali	Capo VIII Disposizioni transitorie e finali
Sezione I Marchi	Sezione I Marchi
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione II Disegni e modelli	Sezione II Disegni e modelli
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione III Nuove Varietà Vegetali	Sezione III Nuove Varietà Vegetali
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione IV Invenzioni	Sezione IV Invenzioni
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione V Domande anteriori	Sezione V Domande anteriori
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione VI Norme di Procedura	Sezione VI Norme di Procedura
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione VI-bis Brevetto europeo	Sezione VI-bis Brevetto europeo
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Sezione VII Abrogazioni	Sezione VII Abrogazioni
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>