

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 228

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale»

*(Parere ai sensi dell'articolo 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99
e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 giugno 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 135/10

Roma 25 GIU. 2010

Caro Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010.

Al fine di assicurare il rispetto dell'esercizio della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Si allega, altresì, il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 giugno 2010.

Con i migliori saluti

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
CORREZIONE DEL CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE REDATTO PER DARE ATTUAZIONE ALLA DELEGA
CONTENUTA NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.**

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti nell'art.19 della Legge 23 luglio 2009, n.99.

Suddetta legge delega prevede che il Governo debba adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati nella stessa norma e quelli di cui all'art.20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni.

Il Codice della proprietà industriale è regolato dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art.15 della legge 12 dicembre 2002, n.273.

Questo decreto legislativo correttivo contiene una serie di disposizioni modificative del testo del codice, tese ad aggiornare il contenuto ed armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice.

Il Governo ha altresì introdotto, come prevede la delega, strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti, a carico dell'operatore, per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la convenzione del Brevetto Europeo.

Il Codice, così come modificato ad opera del correttivo, è aggiornato con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale – Decreto legislativo 10 gennaio 2003 n.3, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2006 n.78, in materia di invenzioni biotecnologiche - ed internazionale, tra cui la Convenzione sul Brevetto Europeo convenuta a Monaco il 29 novembre 2000 (*CBE 2000-European Patent Convention*), ratificata in Italia con legge 29 novembre 2007 n.224.

Sono state altresì apportate alcune modifiche del testo per renderlo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (cosiddetto Accordo TRIPs) sia alla Convenzione UPOV in materia di protezione delle varietà vegetali.

Il testo è stato elaborato da una commissione tecnica composta di esperti di diritti industriale, con la cooperazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; la commissione ha effettuato audizioni dei rappresentanti delle categorie tecniche e delle altre amministrazioni interessate.

L'articolato si compone di **131** articoli:

Gli **articoli 1 e 2** provvedono ad eliminare dei refusi dattilografici.



L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 5 del Codice che disciplina il principio di esaurimento fissando la regola generale valida per tutti i diritti di proprietà industriale in base alla quale l'esaurimento non si verifica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare del diritto si opponga alla ulteriore commercializzazione dei prodotti. La sostituzione del comma 3 dello stesso art.5, in materia di novità vegetali, è volta a rendere il testo più chiaro e aderente alle disposizioni degli articoli 13 e 16 del regolamento 2100/94/CE sulla protezione comunitaria delle novità vegetali.

L'articolo 4 aggiunge, all'articolo 6 del Codice, il comma 1 bis, prevedendo che in caso di contitolarità del diritto, ciascun soggetto può presentare la domanda di registrazione e compiere gli adempimenti burocratici successivi, nell'interesse degli altri titolari. Con questa norma di semplificazione si è voluto ovviare ai problemi connessi all'irreperibilità o alla mancanza di interesse di uno degli aventi diritto, a partire dal momento in cui si realizza il diritto alla brevettazione o registrazione.

L'articolo 5 modifica il comma 2 dell'articolo 8 del Codice, prevedendo che limitazioni al diritto di marchio, riconducibili al fatto che il marchio è costituito dal nome altrui, sono sempre riconducibili ai presupposti di cui all'art. 21 ("limitazioni del diritto di marchio") del Codice.

La stessa norma modifica il comma 3 dell'art.8, del Codice perché riserva agli aventi diritto dei segni notori, non soltanto la registrazione come marchio, ma anche l'uso.

L'articolo 6 integra con la previsione della "contrarietà alla legge", la disposizione del comma 3, dell'art.10, che già prevedeva la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, quali criteri che l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve considerare nella valutazione del segno ("stemma") scelto come marchio.

L'articolo 7 sopprime le ultime parole del comma 4 dell'articolo 11 del Codice che disciplina il marchio collettivo. Infatti, l'art.6 della Direttiva n. 89/104/CEE, nell'indicare le limitazioni degli effetti del marchio d'impresa, stabilisce che i limiti al diritto di esclusiva siano possibili unicamente in funzione del fatto che "l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" e cioè sia conforme a quella che nell'ordinamento italiano, nell'articolo 2598 codice civile, viene definita "correttezza professionale". Per queste ragioni si è soppressa la fissazione di un limite ulteriore alla utilizzabilità del marchio collettivo da parte di terzi per fini commerciali, disponendo semplicemente che l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, ossia alla "correttezza professionale".

L'articolo 8 riformula l'articolo 12 del Codice allo scopo di escludere i "segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio" dall'elenco dei segni non registrabili come marchio per difetto di novità. In questo modo la norma è armonizzata con quella di cui all'articolo 3. 1.lettera d) della direttiva n. 89/104/CEE, che esclude dalla registrazione i segni di questo tipo, per mancanza di capacità distintiva e non per difetto del requisito di novità.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 13, comma 1, del Codice, relativo alla capacità



distintiva, a seguito della modifica apportata al precedente articolo 12. Si è dovuto infatti inserire nella previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera a) il riferimento ai "segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio".

Di conseguenza nel comma 2 dello stesso articolo, nel configurare l'istituto del secondary meaning, come operante in deroga ai segni privi di capacità distintiva, è ora sufficiente che la deroga sia riferita al comma 1 della stessa norma e non più anche "all'art. 12, comma 1, lettera a)".

La modifica del comma 3 è una correzione puramente stilistica.

L'articolo 10 modifica la rubrica dell'articolo 14 del Codice che precedentemente si riferiva solo alla "liceità" mentre, l'impedimento alla registrazione dei "segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi" non è imputabile alla illiceità intrinseca del segno, quanto piuttosto al fatto che il segno verrebbe registrato in violazione di diritti di terzi.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 19, comma 3 del Codice in ottemperanza della delega di cui all'articolo 19, comma 15 lettera e) della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevedendo specificamente per le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni la possibilità di registrare marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio e, altresì, che i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 21, comma 1 del Codice, perchè in attuazione dell'art.6 della Direttiva n. 89/104/CEE, il richiamo all'uso conforme ai principi della correttezza professionale, è fatto con riferimento a tutte le ipotesi di legittimo uso da parte dei terzi del marchio di impresa registrato e non solo alla terza ipotesi, lettera c), come erroneamente indicato nella previsione che si corregge.

L'articolo 13 modifica l'articolo 22 del Codice nei commi 1 e 2 per una ragione puramente lessicale; infatti, nel distinguere - come è necessario fare - i nomi a dominio rientranti nella disciplina della proprietà industriale, da quelli che sono totalmente estranei a tale disciplina, perché usati come segni di identificazione personale o, comunque, in contesti che non hanno nulla a che vedere con lo svolgimento dell'attività economica, anziché parlare di "nome a dominio aziendale" è sembrato preferibile parlare di "nome a dominio di un sito usato nell'attività economica".

Inoltre si è colta l'occasione per aggiungere che l'uso di un segno confondibile è vietato non solo quando si tratti di uso in funzione di ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ma anche quando si tratti di uso in funzione di qualsiasi altro segno distintivo.



L'articolo 14 modifica il comma 1 dell'articolo 24 del Codice per adeguare il termine di decadenza al diverso meccanismo di registrazione previsto per i marchi internazionali, evitando che, per questi ultimi, i cinque anni decorrano dalla presentazione della domanda, determinando una chiara ed illegittima discriminazione.

L'articolo 15 integra la previsione dell'articolo 30 del Codice che definisce le finalità della tutela assoluta riconosciuta alle indicazioni geografiche ed alle denominazioni di origine. Questi segni, infatti, non devono essere protetti soltanto quando il loro uso sia idoneo ad ingannare il pubblico, ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta. Infatti, la protezione non concerne soltanto l'inganno sulla provenienza del prodotto, ma concerne anche le ipotesi in cui il collegamento alla reputazione della denominazione protetta possa considerarsi indebito, potendo essere tale anche se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al quale si riferisce la indicazione geografica o la denominazione di origine.

L'Articolo 16 provvede ad una correzione puramente stilistica.

L'articolo 17 inserisce un autonomo articolo 33-bis relativo alla liceità in tema di modelli; tale inserimento, che è sistematicamente più corretto, rimedia ad una dimenticanza nella quale è incorso il redattore del Codice, il quale non aveva previsto tra gli impedimenti alla registrazione dei disegni e modelli, la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume o ad uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. L'integrazione, inoltre, consente all'Ufficio italiano brevetti e marchi di effettuare un esame completo delle domande di registrazione dei disegni e modelli da compiere ai sensi dell'articolo 170 del Codice.

L'articolo 18 sopprime il comma 5 dell'articolo 34 del Codice. In questo modo, si elimina una contraddizione presente nella disposizione poichè mentre il citato comma 5 disponeva che non venisse presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute, il comma 1 del medesimo articolo 34 disponeva che il disegno o modello si considerasse divulgato se fosse stato reso accessibile per effetto di esposizione.

L'articolo 19 corregge un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 36, comma 2 del Codice.

L'articolo 20 corregge un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 39, comma 1 del Codice.

L'articolo 21 opera una correzione puramente stilistica nella rubrica dell'articolo 42 del Codice.

L'articolo 22 corregge un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 43, comma 2 del Codice.

L'articolo 23 corregge una imprecisione terminologica e un refuso dattilografico contenuto nel comma 2 dell'art.44 del Codice.



L'articolo 24 modifica il comma 1 dell'articolo 45 del Codice per armonizzare la norma alla Convenzione sul brevetto europeo, modificata nel 2000 e ratificata con legge 29 novembre 2007, n. 224 (in seguito CBE 2000).

Il comma 3, nel recepire la disposizione precettiva di cui all'art. 53 lett. b) della predetta Convenzione (cd. CBE 2000), riformula i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del Codice chiarendo che la brevettazione dei metodi di trattamento chirurgico e diagnostico del corpo umano o animale, nonché delle varietà vegetali e delle razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse costituiscono eccezioni alla brevettabilità.

Infine, il comma 4 della novella aggiunge all'articolo 45 del Codice il comma 6 nel quale si stabilisce che non possono formare oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche per le quali è esclusa la brevettabilità ai sensi del successivo 81-quinquies.

L'articolo 25 provvede innanzitutto ad una correzione puramente stilistica nella rubrica dell'articolo 46 del Codice; il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 46 del Codice per chiarire l'importanza che, agli effetti del requisito della novità, hanno le domande di brevetto non pubblicate al momento del deposito della successiva domanda, a condizione che siano successivamente pubblicate, indipendentemente dalle successive vicende della domanda stessa. Per le domande internazionali, la modifica rende chiaro che esse assumono valore ed effetto in Italia solo quando diventano domande di brevetto europeo a tutti gli effetti, denominate Euro-PCT, nella CBE 2000.

L'articolo 26, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 47 del Codice in funzione del comma 3-bis aggiunto, al medesimo articolo 47 del Codice, dall'articolo 19, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con il quale è stato introdotto l'istituto della priorità interna.

Il comma 2 modifica il comma 3, relativo alle divulgazioni non opponibili, correggendo un evidente errore nell'armonizzazione della normativa nazionale con la CBE 2000.

L'articolo 27 modifica il comma 1 dell'articolo 51 del Codice inserendo le rivendicazioni come parte essenziale della domanda di concessione del brevetto.

Modifica, altresì, il comma 3 dello stesso articolo 51 del Codice prevedendo il rinvio all'articolo 162 del Codice che disciplina il regolamento, per l'indicazione delle modalità con le quali descrivere un procedimento microbiologico.

L'articolo 28, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 52 del Codice al fine del necessario coordinamento con l'articolo 160, comma 4 del Codice che è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 79 di questo decreto; il comma 2 modifica l'articolo 52, comma 2 per una ragione puramente stilistica; il comma 3 aggiunge il comma 4 all'articolo 52 del Codice per armonizzare il testo con la CBE 2000.

L'Articolo 29 modifica i commi 2 e 4 dell'articolo 53 del Codice aggiungendo il richiamo alle rivendicazioni, considerate separatamente dalla descrizione. Tale



richiamo è reso necessario dalla nuova formulazione dell'articolo 51 del Codice.

L'articolo 30 modifica l'articolo 54 del Codice ed è parallela alla modifica effettuata in relazione all'articolo 46, comma 3 del Codice.

L'articolo 31 modifica l'articolo 55 del Codice ed è parallela alla modifica effettuata in relazione all'articolo 46, comma 3 del Codice.

L'articolo 32, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 56 del Codice per adeguarne il contenuto alla CBE 2000; il comma 2 prevede un'aggiunta all'articolo 56, comma 3 del Codice come conseguenza di quanto disposto al comma 1 del medesimo articolo 56.

L'articolo 33 modifica il comma 2 dell'articolo 57 del Codice unicamente per ragioni stilistiche; modifica, altresì, il comma 5, per eliminare un refuso dattilografico.

L'articolo 34, comma 1, sostituisce l'articolo 61 del Codice con un nuovo testo, nel quale da un lato si opera il rinvio all'articolo 81 del Codice in cui sono stati spostati i commi originariamente presenti nell'articolo 61 del Codice, e dall'altro si inserisce il richiamo ai nuovi certificati protettivi complementari che sono disciplinati da norme comunitarie.

L'articolo 35, comma 1, modifica l'articolo 64, comma 2 del Codice in cui, si interviene su una mancanza del testo previgente, riconoscendo l'equo premio per il dipendente non solo allorché il datore di lavoro decide di brevettare l'invenzione, ma anche qualora, per strategia imprenditoriale opta per l'utilizzo dell'invenzione stessa in regime di segretezza industriale. Nel medesimo comma viene anche corretto un refuso dattilografico; il comma 2 modifica l'articolo 64, comma 3 del Codice sostituendo al termine "acquistare" il termine "acquire", allo scopo di descrivere in maniera più corretta la procedura di deposito all'estero della domanda di brevetto per invenzione industriale. Questa stessa norma del decreto correttivo elimina un difetto formale interponendo la particella "o" fra le parole "canone" e "prezzo", come entità alternative da corrispondere al dipendente-inventore; il comma 3 del decreto correttivo corregge un refuso dattilografico contenuto nel comma 4 dell'articolo 64 del Codice.

L'articolo 36, modifica l'intero articolo 65 del Codice, che disciplina le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, in attuazione dello specifico criterio di delega dettato dall'articolo 19, comma 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'intervento mira ad incentivare il più possibile la brevettazione delle invenzioni dei ricercatori italiani, sia sollecitando tali Enti a predisporre misure organizzative atte a favorire la proposizione delle domande, sia consentendo ai ricercatori, qualora l'Università o l'Ente pubblico di ricerca non intenda provvedere in tal senso, di depositare la domanda di brevetto a proprio nome.

Quanto al primo aspetto, si tratta di una norma programmatica che sollecita nel senso citato le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della propria autonomia e nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie; quanto al secondo aspetto, la norma prevede un'eccezione rispetto al principio generale delle invenzioni dei dipendenti,



brevettabili esclusivamente dal datore di lavoro.

La norma, non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato.

L'articolo 37 sostituisce l'articolo 68 del Codice riscrivendo il comma 1 in una forma più corretta e inserisce il comma 2 a seguito della modifica dell'articolo 61.

L'articolo 38 modifica l'articolo 76, commi 1 e 2 del Codice, al fine di armonizzare la normativa nazionale alla CBE 2000; il comma 3 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 76, comma 3 del Codice.

L'articolo 39, comma 1, sostituisce il comma 2 dell' articolo 79 del Codice, per il necessario coordinamento con le norme del regolamento di attuazione del medesimo Codice anche in materia di diritti o di tasse; sostituisce altresì il comma 3 ed aggiunge un comma 3-bis in conseguenza della procedura di limitazione centralizzata prevista dall'art. 105-bis della CBE 2000 e dalla prassi, in sede di giudizio, di riformulare in termini limitativi le rivendicazioni ove richiesto dal titolare.

L'articolo 40 perfeziona la formulazione del comma 6 dell'articolo 80 del Codice per rendere più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 41 introduce modifiche alla rubrica, nonché all'articolo 81 del Codice che è stato integrato dalle norme originariamente presenti nell'articolo 61 del Codice.

L'articolo 42 inserisce la nuova sezione IV-bis al capo II al Codice, (composta dagli articoli che vanno dall'art.81 bis sino all'art. 81 octies) specificamente dedicata alle invenzioni biotecnologiche, raggruppando le norme derivate dal decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.78, in attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

L'articolo 43 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 84, comma 3 del Codice.

L'articolo 44 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 85 del Codice.

L'articolo 45 perfeziona la formulazione dell'articolo 96, comma 5 del Codice, per rendere più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 46 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 97, comma 1, lettera c) del Codice; modifica, altresì, l'articolo 97, comma 1, lettera e) del Codice introducendo una precisazione in materia di nullità della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, che è conforme agli orientamenti della dottrina ed alla direttiva 87/54/CEE, rendendo più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 47 sostituisce il comma 1 dell'articolo 99 del Codice, riformulando il testo per renderlo conforme all'articolo 39 dell'Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747).

L'articolo 48 elimina un refuso contenuto nell'alea dell'articolo 100 e nel comma



1, del medesimo articolo 100 del Codice.

L'articolo 49 riformula l'art.115 del Codice eliminando nel comma 2 l'ipotesi di licenza obbligatoria "per mancata attuazione", prevista dal legislatore, al fine di allineare la norma a quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione UPOV 1991, ratificata in Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 110, secondo cui "Except where expressly provided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder's right for reasons other than of public interest".

La nuova norma, pertanto, nel far riferimento alle licenze obbligatorie non esclusive per motivi di interesse pubblico che, peraltro, opportunamente vengono indicate nel comma 3 sottoforma di licenze obbligatorie e speciali per l'utilizzazione delle nuove varietà vegetali che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, oppure per usi terapeutici o infine per la produzione di medicinali, prevede che la concessione con decreto del Ministro per lo sviluppo economico avvenga su conforme parere del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante una procedura alla quale sono applicabili le norme in materia di licenza obbligatoria previste nella Sezione IV, dedicata alle invenzioni industriali.

L'articolo 50 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 119, comma 2 del Codice.

L'articolo 51, comma 1 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 120, comma 6 del Codice; il comma 2, altresì, aggiunge il comma 7 all'articolo 120 del Codice per chiarire che le regole di giurisdizione e competenza si applicano alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.

L'articolo 52 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 121, del Codice, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, rendendo più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 53 aggiunge all'articolo 122, comma 4 del Codice, le parole "in quanto titolari di esso", per specificare che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari del brevetto e non è necessaria la partecipazione dell'inventore.

L'articolo 54 riformula la rubrica e il contenuto dell'articolo 128 del Codice, rubricandolo "consulenza tecnica preventiva", prevista nel D.Lgs. 14.5.2005, n. 80. La consulenza tecnica preventiva è stata introdotta fra le misure della tutela giurisdizionale della proprietà industriale sia come mezzo di istruzione preventiva, come tale utilizzabile anche nel futuro giudizio di merito, sia come mezzo di deflazione giudiziaria dovendo il consulente tentare la conciliazione delle parti con la possibilità, ove la conciliazione riesca, di dare luogo ad un verbale avente efficacia di titolo esecutivo.

L'articolo 55 modifica la rubrica e l'articolo 129 del Codice che disciplinava la procedura del sequestro, inserendo la descrizione. In questo modo la descrizione assume la natura di misura cautelare di istruzione preventiva, autonoma rispetto alla consulenza tecnica preventiva.



L'articolo 56 modifica la rubrica dell'articolo 130 del Codice, rendendo più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 57 modifica l'articolo 131 del Codice, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140. Pertanto, vengono soppressi i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 131 del Codice e il contenuto è trasferito nell'articolo 132 del Codice che costituisce, infatti, la sede più congrua.

L'articolo 58 modifica la rubrica e l'articolo 132 del Codice correggendo, innanzitutto, precedenti errori di numerazione; i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 131 del Codice diventano il contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 132 del Codice, essendo questa la sede più congrua, poichè essi si riferiscono a tutti i giudizi cautelari.

L'articolo 59 modifica l'articolo 133 del Codice unicamente allo scopo di eliminare la qualificazione di "aziendale" del nome a dominio (come è stato fatto a proposito dell'articolo 22 del Codice) e di sostituire tale qualificazione con l'espressione "uso nell'attività economica" (già adottata nel citato articolo 22).

L'articolo 60, comma 1, elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 135, comma 1 del Codice; il comma 2 elimina il riferimento al Regio Decreto 29.6.1939 n.1127, istitutivo della Commissione ricorsi, in quanto abrogato dall'articolo 246 del Codice stesso; il comma 3, infine, elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 135, comma 3 del Codice.

L'articolo 61, comma 1, elimina un refuso dattilografico dall'articolo 136, comma 1 del Codice; il comma 2 modifica il comma 10 che, disciplinando la procedura davanti la Commissione dei Ricorsi, dà al ricorrente la facoltà di stare in giudizio facendosi assistere anche da un tecnico: facoltà che opportunamente viene aggiornata per l'armonizzazione con la disciplina comunitaria, disponendo che il ricorrente possa farsi assistere da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico; il comma 3 modifica altresì il comma 14 dell'articolo 136 del Codice. Infatti, la Commissione dei Ricorsi, per effetto della nuova disciplina introdotta dal Codice che la configura come un organo di giustizia amministrativa specializzato nella materia della proprietà industriale, non è più soltanto una giurisdizione di annullamento degli atti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ma è una giurisdizione competente per tutti i rapporti intercorrenti fra l'Ufficio ed i richiedenti nella fase che precede la concessione del titolo di proprietà industriale. Prendendo atto di ciò il legislatore, attribuisce espressamente alla Commissione dei Ricorsi la possibilità di adottare, oltre i provvedimenti di mero annullamento, anche provvedimenti positivi, conseguenti alla pronuncia.

L'articolo 62 elimina alcuni refusi dattilografici contenuti nell'articolo 137, comma 11 del Codice.

L'articolo 63 modifica l'articolo 138, comma 3, del Codice correggendo l'erroneo riferimento all'articolo 195 con il riferimento all'articolo 196 che disciplina la procedura di trascrizione.

L'articolo 64 modifica il comma 5 dell'articolo 139 sostituendo alla parola



"trascritti" la parola "iscritti", per indicare che l'opponibilità degli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda oppure ad un brevetto europeo non dipende da una trascrizione in senso tecnico bensì da una iscrizione nel Registro Italiano dei Brevetti Europei. Si tratta, perciò, di una semplificazione che permette l'accettazione, come avviene negli altri Paesi UE, di trascrizioni presentate nel periodo compreso tra la concessione del brevetto e la scadenza del periodo di opposizione e che sono regolarmente iscritte nel citato Registro.

L'articolo 65 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 42, comma 4 del Codice rendendo più chiara ed immediata la comprensione della disposizione. Infatti, l'espropriazione può riguardare anche diritti diversi dai brevetti per invenzione.

L'articolo 66 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 che definisce gli atti di pirateria. Questi atti erano stati definiti in funzione della loro realizzazione dolosa e sistematica, presupponendo una distinzione tra l'impresa che compie occasionalmente un atto di contraffazione o di usurpazione di un altrui diritto di proprietà industriale, e l'impresa che opera sistematicamente a questo fine. In questa sede si è presa in considerazione la specifica ipotesi di violazione sistematica e dolosa dei diritti di marchio e dei diritti sui disegni e modelli registrati, attuata mediante la contraffazione "evidente", in relazione alla quale non si pone un problema di accertamento critico della confondibilità.

L'articolo 67 modifica la rubrica e l'articolo 145 del Codice, come modificato dall'articolo 1-quater del decreto legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, inserendo le norme sul Consiglio nazionale anticontraffazione, introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che per ragioni sistematiche è opportuno reinserire nel testo del Codice.

L'articolo 68 integra le disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti gli "interventi contro la pirateria". L'integrazione concerne l'attribuzione, alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, della competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria proposte ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù della norma che attribuisce alle Sezioni specializzate tutte le controversie in materia di proprietà industriale.

L'articolo 69, comma 1, riformula l'art. 147, comma 1 del Codice, chiarendo che tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati che sono menzionati nel Codice, con esclusione di quanto è previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sono depositi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria e artigianato, nonché presso gli altri uffici che vengano determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nel medesimo comma 1 dell'articolo 147 è stato corretto un refuso dattilografico in quanto gli uffici, all'atto del ricevimento, rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi gli atti depositati e la relativa attestazione "nelle" e non "delle" forme indicate nel decreto; il comma 2 aggiunge all'articolo 147, il comma 4, che prevede l'obbligo



per il richiedente, o per il suo mandatario se vi sia, per ciascuna domanda depositata, di indicare o eleggere il proprio domicilio nello Stato, informazione necessaria per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del Codice.

L'articolo 70, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 148 aggiungendo il riferimento alla data di deposito, rendendo più chiara ed immediata la comprensione della disposizione; il comma 2 aggiunge nell'articolo 148, comma 1, le domande di rinnovazione a quelle già indicate; completa altresì il riferimento alla irricevibilità delle domande di marchio, specificando che deve trattarsi di domande di primo deposito e, infine, elimina un refuso dattilografico; il comma 3, aggiunge nell'articolo 148, comma 2 del Codice, che disciplina l'integrazione delle domande, la lettera f), concernente l'indicazione del domicilio in Italia ovvero il mandatario abilitato; il comma 4, modifica il comma 4 dell'articolo 148, disponendo che, se l'integrazione concerne soltanto la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio del mandatario in Italia, e se tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2 della stessa norma (e cioè entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione da parte dell'Ufficio), l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della originaria domanda e non quella di ricevimento della integrazione; il comma 5, modifica il comma 5 dell'articolo 148 del Codice prevedendo che la traduzione degli atti originariamente depositati in lingua diversa dall'italiana può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente ovvero dal mandatario abilitato: questa previsione risulta opportuna nella prospettiva della semplificazione che è richiamata nella delega di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il comma 6, infine, aggiunge all'articolo 148 del Codice il comma 6 nel quale si chiarisce che, nel periodo in cui al richiedente è stato concesso un termine ulteriore per il deposito degli atti in lingua italiana, l'Ufficio concede copia sulla base dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito.

L'articolo 71, comma 1, modifica l'articolo 149, comma 2, del Codice per adeguare la disposizione alla CBE 2000; a fini di semplificazione non viene più richiesta la traduzione integrale delle descrizioni e rivendicazioni, ma solo un riassunto in italiano.

L'articolo 72 modifica l'articolo 152, comma 2, del Codice per adeguare la disposizione alla CBE 2000, negli stessi termini di cui all'articolo precedente.

L'articolo 73 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 155, comma 1 del Codice.

L'articolo 74 elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 156, comma 1, lettera d) del Codice.

L'articolo 75 sostituisce nell'articolo 157, comma 2, del Codice le parole "comma 1" con le parole "comma 1 e 2" rendendo più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 76 pone rimedio ad un errore di traduzione derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del Trattato sul diritto dei marchi, che disciplina la domanda



divisionale e i casi in cui può essere richiesta.

L'articolo 77 sopprime il comma 2 dell'articolo 159 del Codice poiché il suo contenuto è stato trasfuso, come regola di carattere generale, nell'articolo 227 del Codice che disciplina i diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale. Sopprime, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 159 del Codice poiché il suo contenuto è stato trasfuso nell'articolo 6 del Codice che, nel caso di diritto appartenente a più soggetti, prevede che l'adempimento possa essere effettuato da ciascuno di essi, nell'interesse di tutti.

L'articolo 78, comma 1, elimina un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 160, comma 1 del Codice; il comma 2 modifica l'articolo 160, comma 3, lettera a) per coerenza con le modifiche apportate agli articoli 51, 53 e 185 del Codice; il comma 3 sostituisce il comma 4 dell'articolo 160 per una ragione di carattere formale, poiché le rivendicazioni costituiscono il seguito e non la conclusione della descrizione. L'inserimento del termine di due mesi costituisce un chiarimento ed una semplificazione procedurale davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 79 modifica l'articolo 161, comma 2 del Codice prevedendo, conformemente a quanto previsto dalla CBE 2000, che la facoltà di presentare domande divisionali, nel caso in cui la domanda contenga più invenzioni, è ammessa anche senza invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e, comunque, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.

L'articolo 80 sostituisce la rubrica e l'articolo 162 del Codice relativo al deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico, inserendo il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, in attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; la modifica si è resa necessaria in quanto il suddetto articolo 10 del decreto legge si limitava a recepire talquale il contenuto dell'art.13 della direttiva, senza operare il necessario coordinamento con la procedura di brevettazione nazionale. Si è pertanto fatto riferimento alla "accessibilità al pubblico" invece che alla "pubblicazione della domanda di brevetto", in quanto tale pubblicazione non è prevista in Italia. di conseguenza il termine di presentazione, che la Direttiva lega alla pubblicazione, viene trasposto con l'indicazione di un termine di 16 mesi dalla data di deposito priorità, coerentemente con la regola 31 della CBE 2000.

L'articolo 81, comma 1, modifica opportunamente l'articolo 163, comma 1 del Codice poiché la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi anche per quanto riguarda i brevetti concessi tramite l'Ufficio del brevetto europeo e per i quali lo stesso Ufficio italiano brevetti e marchi non può qualificarsi come l'Ufficio che ha rilasciato il brevetto di base; il comma 2 elimina un errore dattilografico dall'articolo 163; comma 2, lettera d) del Codice.

L'articolo 82, comma 1, elimina un errore dattilografico contenuto nell'articolo 164, comma 2, lettera b) del Codice; il comma 2 sopprime, nel comma 2 dell'articolo 164, la lettera g) con la quale si chiedeva al richiedente di privativa per varietà vegetale di



unire alla domanda il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione, dal momento che questo stesso adempimento è ora previsto con carattere di generalità per tutte le domande; il comma 3 provvede a perfezionare la formulazione del comma 3 dell'articolo 164 del Codice per rendere più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

Articolo 83 modifica l'articolo 166, comma 1, lettera a) del Codice per renderlo conforme ai regolamenti comunitari che stabiliscono le modalità di applicazione relativamente all'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

L'articolo 84 modifica l'articolo 169 del Codice che disciplina la rivendicazione di priorità. Le modifiche introdotte sono conformi alla normativa del PLT (Trattato sul diritto dei brevetti: art. 13 e regola 14) nonché del PCT (Trattato di cooperazione in materia dei brevetti: regola 26 bis) ed è conforme alla regola 52 della CBE 2000. Relativamente alla rivendicazione di priorità per i disegni e i marchi, le modifiche sono conformi alle disposizioni per il disegno comunitario e per il marchio comunitario previste nei rispettivi regolamenti.

L'articolo 85, comma 1 modifica l'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, relativo all'esame di merito delle domande di marchio, in quanto il riferimento ai "segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio" è stato eliminato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del Codice ed inserito nella previsione dell'articolo 13, comma 1 del Codice, collocando tale impedimento fra quelli che concernono il difetto di capacità distintiva e non il difetto di novità; il comma 2 riformula l'articolo 170, comma 1, lettera b), relativo all'esame di merito delle domande di brevetto per invenzione industriale, in considerazione del fatto che la ricerca di anteriorità risulta già disciplinata dall'apposito decreto ministeriale. Il comma 3 riformula l'articolo 170, comma 1, lettera c), relativo all'esame di merito dei disegni e modelli, in quanto aggiunge il riferimento all'articolo 33-bis introdotto da questo decreto, permettendo all'Ufficio italiano brevetti e marchi di effettuare un esame completo delle relative domande. I commi 4 e 5 modificano l'articolo 170, inserendo nel Codice la regolamentazione della commissione consultiva in materia di varietà vegetali, già prevista dal DPR 12 agosto 1975 n. 974, che viene abrogato. Tale commissione, che già operava senza oneri a carico dello Stato viene semplificata nella sua struttura per renderla più funzionale.

L'articolo 86 inserisce, dopo l'articolo 170 del Codice, l'articolo 170-bis, che riproduce in gran parte il testo dell'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.78, in attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Rispetto al testo del decreto legge è stata operata una semplificazione delle procedure.

L'articolo 87 inserisce, dopo l'articolo 170-bis, l'articolo 170-ter contenente le disposizioni penali in materia di invenzioni biotecnologiche in attuazione della delega di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99.



L'articolo 88, comma 1, modifica il comma 8 dell'articolo 173 del Codice per escludere che il richiedente possa essere ammesso a depositare i disegni non acclusi; i commi 2 e 3 modificano il comma 10 dell'articolo 173 del Codice per precisare che l'obbligo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, di conservare la documentazione per dieci anni dopo l'estinzione dei diritti, concerne anche le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande, e viene reso più chiaro l'oggetto delle acquisizioni informatiche.

L'articolo 89 prevede che all'articolo 175, comma 1 del Codice, relativo al deposito delle osservazioni dei terzi in materia di marchi d'impresa, le parole "entro il termine perentorio di due mesi" siano cancellate. In effetti, il regolamento sul marchio comunitario non prevede alcun termine per l'Ufficio, il quale, se riceve le osservazioni e le ritiene fondate, può riesaminare la domanda di registrazione di marchio in qualsiasi momento prima della registrazione.

L'articolo 90 modifica il comma 2 dell'articolo 176 del Codice per precisare che l'opposizione alla registrazione dei marchi deve essere redatta in lingua italiana a pena di irricevibilità.

L'articolo 91 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 178 del Codice che concerne l'esame dell'opposizione alla registrazione dei marchi, per ragioni stilistiche e per rendere più chiara ed immediata la comprensione della disposizione.

L'articolo 92 integra il comma 1 dell'articolo 179 del Codice che concerne l'estensione all'estero della protezione del marchio, per precisare che l'Ufficio italiano brevetti e marchi procede alla registrazione anche nel caso in cui questa sia richiesta dallo Stato estero nel quale si chiede di estendere la protezione del marchio italiano.

L'articolo 93, comma 1, integra il comma 1 dell'articolo 180 del Codice che concerne la sospensione della procedura di opposizione alla registrazione del marchio, con l'inserimento della lettera f) che fa riferimento agli altri casi di sospensione previsti dal regolamento di attuazione del Codice; il comma 2 modifica il comma 3 dello stesso articolo 180 sostituendo il riferimento alle lettere c) e d) con quello alle lettere b), c), d) ed f), indicando chiaramente che, nei casi in cui opera la sospensione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale. Infine, il comma 3 aggiunge all'articolo 180 il comma 4 per disporre che l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina, altresì, con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta un'opposizione ad una domanda di marchio comunitario o un'azione di revoca di una registrazione comunitaria.

L'articolo 94 modifica l'articolo 181, comma 1, lettera d) del Codice che disciplina l'estinzione della procedura di opposizione avverso la registrazione del marchio, per precisare che la procedura si estingue non soltanto se la domanda ma anche se la registrazione oggetto della opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva.

L'articolo 95 sostituisce il testo dell'articolo 182 del Codice per precisare che è ricorribile davanti alla Commissione dei Ricorsi il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la



procedura di opposizione ovvero accoglie o respinge l'opposizione stessa.

L'articolo 96, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 183 del Codice per precisare, al fine di evitare un eventuale conflitto di interessi, che gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione, non possono decidere sulle opposizioni suddette.

L'articolo 97, comma 1, sostituisce l'alinea del comma 2 dell'articolo 185 del Codice per precisare che i titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo secondo la data di concessione; il comma 2 modifica l'articolo 185, comma 2, lettera d) del Codice per specificare che i titoli di proprietà industriale contengono, a seconda dei casi, il cognome ed il nome dell'inventore e dell'autore; il comma 3, infine, modifica l'articolo 185, comma 3 del Codice per disporre che gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte.

L'articolo 98, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 186 del Codice con una nuova formulazione per rendere più chiara ed immediata la comprensione della disposizione; il comma 2 modifica l'articolo 186, comma 3 del Codice per ragioni di coerenza terminologica. Il comma 3 modifica l'articolo 186, comma 8 del Codice per ragioni di coerenza terminologica. Il comma 4, infine, modifica il comma 9 per esigenze di semplificazione delle procedure amministrative.

L'articolo 99 modifica l'articolo 187, comma 1 del Codice per completare l'elenco delle notizie che devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa.

L'Articolo 100 modifica l'articolo 188, comma 2 del Codice per completare l'elenco delle notizie che devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali.

L'articolo 101 modifica l'articolo 189, comma 1 del Codice per completare l'elenco delle notizie che devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

L'articolo 102 modifica il comma 2 dell'articolo 191 del Codice per tenere conto, nella procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, sia del fatto che le richieste di proroga del periodo relativo all'accordo di conciliazione devono essere motivate, sia del fatto che occorre chiarire che essendo facoltà dell'Ufficio accogliere la richiesta di proroga, tale accoglimento deve essere portato a conoscenza del richiedente e il termine della risposta deve comunque essere successivo a tale comunicazione.

L'articolo 103 prevede una nuova formulazione dell'articolo 192 del Codice sulla continuazione della procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi nel caso di non osservanza del termine assegnato dall'Ufficio. La nuova formulazione è in linea con la CBE 2000. Si precisa che la procedura è ripresa su richiesta del richiedente, la quale deve essere accompagnata dalla prova della osservanza dell'adempimento omesso, a condizione che l'osservanza sia avvenuta entro il termine



di cui al comma 2 del medesimo articolo 192, e cioè entro il termine di due mesi dalla scadenza del termine non rispettato o dal termine di proroga, nel caso sia stata richiesta la proroga.

L'articolo 104 modifica l'articolo 193 del Codice che disciplina la reintegrazione, giustificata dall'armonizzazione con l'articolo 87 della CBE 2000 e con la relativa regola 136, n. 1 nonché dall'attuale giurisprudenza della Commissione dei ricorsi.

L'articolo 105 sopprime nell'articolo 195, comma 1 del Codice, le parole "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," per attuare la semplificazione nella procedura davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 106 modifica l'alinnea del comma 1 dell'articolo 196 del Codice e il comma 1, lettera a) del medesimo articolo 196 del Codice, per coordinare il testo di tale articolo con quello dell'articolo 195 del Codice in quanto la coordinazione è saltata per un errore verificatosi all'epoca della promulgazione del Codice.

L'articolo 107, comma 1, sopprime il comma 1 dell'articolo 197 del Codice a seguito dello spostamento di tale comma nell'articolo 147 del Codice; il comma 2 sostituisce il comma 6 dell'articolo 197 del Codice, che disciplina le annotazioni, per disporre la annotazione sul Registro e la pubblicazione nel Bollettino non soltanto delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio ma anche delle dichiarazioni di rinuncia ad un diritto di proprietà industriale.

L'articolo 108, commi 1 e 2 modificano l'articolo 198, comma 1 del Codice per ragioni di semplificazione normativa e al fine di precisare che il divieto per i residenti nazionali di depositare senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico le domande di brevetto al di fuori dell'Italia, non si applica nel caso in cui l'invenzione sia stata realizzata a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale; modifica altresì il comma 3 del Codice, per introdurre varianti terminologiche e il comma 4 del Codice, per sostituire alla parola "Sezione" la parola "Servizio", come nel precedente comma 3.

Infine, il comma 5 modifica il comma 22, dell'art.198, del Codice sostituendo la parola "invenzione" con le parole "invenzione, modello o topografia", in questo modo l'istituto dell'espropriazione viene riferito correttamente anche al modello e alla topografia.

L'articolo 109 interviene sul testo dell'articolo 200 del Codice, dedicato alla procedura di licenza volontaria sui principi attivi, per correggere errori di numerazione:

- nel comma 2 il riferimento al comma 8 avrebbe dovuto essere scritto come al comma 1;
- nel comma 5 il riferimento al comma 15 deve essere sostituito con quello ai commi 6 e seguenti;
- nel comma 8 è il riferimento al comma 14 che deve essere sostituito con il



riferimento ai commi 6 e 7.

L'articolo 110 interviene sul comma 3 dell'art. 201 del Codice per restituire ai mandatari abilitati la facoltà di rappresentare i richiedenti o i titolari di diritti di proprietà industriale anche nelle procedure svolte davanti alla Commissione dei Ricorsi aventi carattere giurisdizionale, coerentemente con le modifiche introdotte dall'articolo 62 del decreto correttivo all'articolo 136 del Codice.

L'articolo 111 modifica il comma 1 dell'articolo 203 che, nel dettare i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti in proprietà industriale, alla lettera c) menzionava la residenza stabilendo, subito dopo, che il requisito della residenza in Italia non era richiesto se si fosse trattato di un cittadino di Stati extracomunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito. Il requisito della residenza è stato cancellato essendo sufficiente per l'iscrizione avere in Italia un domicilio professionale oppure averlo nell'Unione Europea; quanto al cittadino di Stato extracomunitario, che consenta ai cittadini italiani l'iscrizione nel corrispondente Albo, il requisito, non più della residenza, ma del domicilio professionale, può non essere richiesto per ragioni di reciprocità. Ovviamente il riferimento al requisito della residenza è stato soppresso anche nel comma 4 dell'art. 203.

L'articolo 112 modifica l'articolo 204 del Codice che disciplina l'oggetto della attività dei consulenti in proprietà industriale, per integrare la previsione del comma 2 con la facoltà di certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto o documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 113 elimina un refuso dattilografico dall'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice.

L'articolo 114 sostituisce l'art.208, comma 1 del Codice, esonera dall'esame di abilitazione anche i dirigenti del servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della Difesa.

L'articolo 115 modifica il comma 1 dell'articolo 209, che disciplina il contenuto dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, per precisare che il domicilio professionale in Italia può consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui il consulente dipende.

L'articolo 116 modifica l'articolo 217, comma 1, del Codice per completare l'elenco delle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

L'articolo 117 sostituisce il comma 7 dell'articolo 220 del Codice disponendo che, nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale, il Direttore Generale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi decide sulla ricusazione. Questa modifica ha natura di semplificazione.

L'articolo 118 sostituisce il comma 1 dell'articolo 221 del Codice riprendendo quanto previsto nell'ordinamento per gli avvocati. Pertanto, si stabilisce che il diritto a ricorrere contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine si prescrive in un anno



dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. La disposizione ha, quindi, natura di semplificazione.

L'articolo 119, comma 1 corregge nel comma 2 dello stesso articolo 224 l'erroneo riferimento all'articolo 30, anziché all'articolo 39, della Convenzione di Monaco.

L'articolo 120 aggiunge all'articolo 225 del Codice, dopo il comma 2, la previsione dell'esonero per le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità.

L'articolo 121 riscrive l'articolo 227 sui diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale per meglio coordinare le norme ed anche per rendere più chiara ed immediata la comprensione delle disposizioni eliminando incertezze interpretative.

L'articolo 122 corregge un refuso dattilografico contenuto nell'articolo 229, comma 1 del Codice ("il diritto previsto" e non "il diritto previste") e modifica il comma 2 del medesimo articolo 229 per escludere il rimborso nel caso di accoglimento del ricorso.

L'articolo 123 corregge il comma 1 dell'articolo 230 del Codice che erroneamente qualifica l'Ufficio italiano brevetti e marchi come quello "di cui all'articolo 223" e che, nel comma 2, indica il dies a quo del termine per ricorrere alla Commissione dei Ricorsi in modo autonomo anziché più correttamente con riferimento all'articolo 135, comma 1 del Codice. E' soppresso il comma 3 a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 121 all'articolo 227 del Codice.

L'articolo 124 aggiunge il comma 3 all'articolo 242 del Codice e si riferisce alle annualità delle novità vegetali pagate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

L'articolo 125 sostituisce l'articolo 243 del Codice dettando la disciplina cui le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca soggiacciono a seguito della modifica operata dal medesimo decreto.

L'articolo 126 introduce l'articolo 243-bis, dopo l'articolo 243 del Codice, con il quale si prevede che annualmente il Ministro dello sviluppo economico presenti al Parlamento una relazione in materia di invenzioni biotecnologiche, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 127 aggiunge all'articolo 244, comma 1, del Codice, il comma 2 con il quale si prevede che le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute.

L'Articolo 128 stabilisce che ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello



sviluppo economico ed ogni riferimento al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 129 stabilisce che l'articolo 120, sulla giurisdizione e competenza, e l'articolo 124, sulle sanzioni civili, del Codice, come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo.

L'articolo 130 indica le norme espressamente abrogate

L'articolo 131 contiene la clausola di invarianza finanziaria

Si omette la relazione tecnico-finanziaria in quanto il provvedimento non comporta nuovi oneri o necessità di copertura di spesa.

L'art. 131 prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Relazione tecnico-normativa (ATN)

1. Aspetti Tecnico-Normativi in senso stretto:

a) necessità dell'intervento normativo;

l'intervento mira ad aggiornare il contenuto del "Codice della proprietà industriale" con le modifiche legislative intervenute, successivamente, anche con riferimento agli aspetti processuali, a livello nazionale, ma anche a livello europeo e internazionale.

Si ravvisa, altresì l'esigenza prioritaria di armonizzazione la legislazione nazionale con la convenzione sul brevetto europeo. Infine si è proceduto a mere correzioni degli errori materiali e difetti di coordinamento presenti nel Codice.

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;

l'intervento regolamentare interviene sul codice della proprietà industriale disciplinato dal decreto legislativo 10.02.2005 n.30, come modificato dalla legge 99/2009;

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;

nessun contrasto, trattandosi di intervento di armonizzazione con le disposizioni comunitarie ed internazionali ;

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;

l'intervento regolamentare è di competenza statale, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;

vale quanto riferito in relazione al punto d);

f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione;



2. Elementi di Drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;

si tratta di norme tecniche sostitutive ovvero correttive ed integrative delle disposizioni del codice alla luce degli interventi normativi nazionali e internazionali successivi all'emanazione del Codice.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

i riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

nulla da rilevare;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;

sono espressamente individuate le norme abrogate.



Relazione AIR

Titolo : Schema di decreto legislativo di correzione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'art.19 della legge 23 luglio 2009, n.99.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La proprietà industriale è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n.30 recante il codice della proprietà industriale, in base alla delega contenuta nell' art. 15 della legge 12.12. 2002 n. 273;
- il Decreto Ministeriale del 13.01.2010 n.33 recante il regolamento di esecuzione della proprietà industriale.
- il decreto legge 10.01.2006, n.3 convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n.78 recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in particolare l'art. 5 relativo al procedimento.
- L'art.19 Legge 23.07.2009, n. 99" disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- A livello comunitario, la disciplina è contenuta nella legge 29.11.2007, n. 224 recante ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29.11.2000; nonché nella Convenzione del brevetto Europeo del 2000 (IPC 2000- *European Patent Convention*), in vigore dal 13.12.2007.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La delega contenuta nella legge Sviluppo (art. 19) evidenzia l'esigenza di aggiornare il contenuto del "Codice della proprietà industriale" alle modifiche legislative intervenute, successivamente, anche con riferimento agli aspetti processuali, a livello nazionale, ma anche a livello europeo e internazionale. Si ravvisa, altresì l'esigenza prioritaria di armonizzazione la legislazione nazionale con la convenzione sul brevetto europeo. Infine si è proceduto a mere correzioni degli errori materiali e difetti di coordinamento presenti nel Codice.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

posto che il problema da risolvere è solo di aggiornamento e armonizzazione, esigenze sociali possono ravvisarsi nelle modifiche tese a semplificare l'iter procedurale e gli adempimenti amministrativi, a carico dell'utente, in particolare nel caso di cointestatari del brevetto. Si sottolinea altresì che pur non ravvisandosi in generale esigenze di carattere economico, si segnala la



disposizione di cui all'art.11, che consente ai Comuni la possibilità di registrare il proprio marchio, da utilizzare a fini commerciali, anche attraverso attività di merchandising, vincolando la destinazione dei proventi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura di disavanzi pregressi.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

l'obiettivo è quello di fornire agli operatori uno strumento completo e aggiornato di disciplina della proprietà industriale in armonia con la legislazione a livello europeo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

destinatari sono gli imprenditori che utilizzano un marchio o si propongono di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbiano il controllo.

Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni che intendano registrare un marchio.

Le università, gli enti di ricerca e i ricercatori

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state sentite mediante audizione dei rappresentanti, Confindustria, l'associazione italiana dei consulenti ed esperti di proprietà industriale, l'AIPPI (Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale), il Collegio dei consulenti in proprietà industriale.

Durante l'iter parlamentare saranno inoltre acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

è stata esclusa l'opzione di non intervento perché la delega prevedeva che si emanassero le seguenti disposizioni integrative e correttive entro un anno dall'entrata in vigore della legge, termine che scade nel mese di agosto 2010.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, alternative rispetto alla scelta operata dal Governo



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo che si è seguito per la maggior parte del provvedimento è stato quello di semplificare le procedure e correggere errori materiali nel testo oltre che armonizzare la normativa con il quadro comunitario ed internazionale. Pertanto gli effetti non potranno che essere positivi per gli operatori destinatari della disciplina.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

gli interventi che concernono la semplificazione consentiranno ai soggetti che registrano marchi di impresa, a livello nazionale di non incorrere in disguidi a livello comunitario, dovuti al difetto di armonizzazione della disciplina vigente di registrazione e scadenza del brevetto; Le Amministrazioni locali potranno esercitare attività di merchandising e ricavare profitto da destinare alle proprie attività istituzionali. Ne deriveranno effetti vantaggiosi anche per la ricerca, nell'ambito delle Università e degli enti di ricerca, valorizzata dal fatto che tali soggetti saranno incentivati a promuovere le invenzioni dei propri ricercatori perché acquisiscono il diritto sulle invenzioni stesse. I ricercatori- inventori, a loro volta, saranno stimolati dal fatto che non dovranno provvedere a spese loro alla brevettazione, ma potranno esercitare un diritto di opzione nel caso in cui l'università o l'ente di ricerca non vi provveda entro un certo termine.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento non prevede obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, per una eventuale comparazione, rispetto alla scelta operata dal Governo.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Vista la natura e l'obiettivo della nuova regolamentazione non risultano fattori o condizioni che possano incidere sulla disciplina in oggetto. Il provvedimento non prevede costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti, destinatarie del provvedimento, si potranno avvalere delle risorse già disponibili al momento. Non risulta dunque possibile prevedere un'incidenza negativa o peggiorativa sugli effetti vantaggiosi della nuova disciplina, da parte di misure di politica economica e finanziaria, né da parte di altri fattori.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'



Il vantaggio che deriverà da una più efficiente e semplificata procedura di registrazione del brevetto, in armonia con gli altri Paesi a livello comunitario e internazionale, migliorerà il funzionamento concorrenziale e la competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Ufficio Brevetti e Marchi. Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'iter di approvazione, per l'entrata in vigore.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

si procederà a verificare eventuali problematiche e incongruenze che emergeranno nell'applicazione pratica della procedura semplificata, valutando eventuali effetti disincentivanti per gli operatori coinvolti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà presa in esame l'applicazione pratica delle procedure di brevettazione, semplificate dalla novella. All'esito della stessa verifica si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPELITORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Prot. Nr. 44112
Rif. Prot. Entrata Nr. 44111
Allegati:
Risposta a Nota n.

103
5

56
312

Roma, 14 MAR 2010

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
E, p.c. Ufficio Legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di correzione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Si restituisce debitamente bollinato il provvedimento indicato in oggetto nel presupposto che in sede di attuazione dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, venga riconosciuta l'utilità della Commissione di cui all'articolo 85, comma 5.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlucci

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA
14 MAR 2010

6931

ll



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

14 MAG. 2010

ANP/56/SVILUP/6932

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

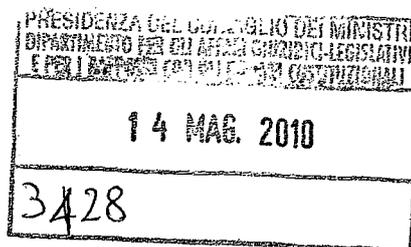
Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di correzione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n.99.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla nota n. 44112 del 14 maggio 2010 del medesimo Dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30, RECANTE IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale del citato codice della proprietà industriale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento;

VISTO l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo



ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprietà industriale, di seguito denominato 'Codice', la parola: "dei" è sostituita dalla seguente: "del".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 3, comma 3, del Codice la parola: "italia" è sostituita dalla seguente: "Italia".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 5, comma 2 del Codice le parole: " , con riferimento al marchio," sono soppresse.
2. L'articolo 5, comma 3, del Codice è sostituito dal seguente:

" 3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

- a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
- b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale."

ART. 4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 6, comma 1, del Codice è aggiunto il seguente:

" 1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, 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 di tali soggetti nell'interesse di tutti."

ART. 5



(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 8, comma 2, del Codice dopo le parole: "da lui prescelta" sono aggiunte le seguenti: "sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1".
2. All'articolo 8, comma 3, del Codice dopo la parola: "registrati" sono inserite le seguenti: "o usati".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 10, comma 3, del Codice dopo la parola: "contrario" sono inserite le seguenti: "alla legge".

ART. 7

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 11, comma 4, del Codice le parole: "e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza" sono soppresse.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 12 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 12

(Novità)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non



toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

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

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

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 13, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

“ 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”.

2. All'articolo 13, comma 2, del Codice le parole: “e all'articolo 12, comma 1, lettera a),” sono soppresse.



3. All'articolo 13, comma 4, del Codice le parole: "comunque servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio o abbia comunque".

ART. 10

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 14 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Liceità e diritti di terzi".

ART. 11

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 19, comma 3, del Codice è sostituito dal seguente:

" 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente."

ART. 12

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 21, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

" 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio."

ART. 13

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice la parola: "aziendale" è sostituita dalle seguenti: "di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo".

ART. 14

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 24 del Codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

" 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del



27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.”.

ART. 15

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 30, comma 1, del Codice dopo le parole: “ingannare il pubblico,” sono inserite le seguenti: “o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta,”.

ART. 16

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 32 del Codice nella rubrica la parola: “La” è soppressa.

ART. 17

(Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Dopo l'articolo 33 del Codice è inserito il seguente:

” ART. 33-bis

(Liceità)

1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 34 del Codice il comma 5 è soppresso:

ART. 19

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 36, comma 2, del Codice la parola: “finzione” è sostituita dalla seguente: “funzione”.

ART. 20



(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 39, comma 1, del Codice la parola: "piu" è sostituita dalla seguente: "più".

ART. 21

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 42 del Codice nella rubrica la parola: "Le" è soppressa.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 43, comma 2, del Codice la parola: "promosa" è sostituita dalla seguente: "promossa".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 44, del Codice, i commi 2 e 3 sono soppressi.

ART. 24

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 45, comma 1, del Codice le parole: "invenzioni nuove" sono sostituite dalle seguenti: ", di ogni settore della tecnica, che sono nuove e".
2. All'articolo 45, comma 3, del Codice la parola: "concerna" è sostituita dalla seguente: "concerne".
3. All'articolo 45 del Codice i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
 - " 4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
 - a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
 - b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
 5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati."
4. All'articolo 45 del Codice dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
 - " 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-*quinquies*."

ART. 25

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 46 del Codice nella rubrica la parola: "La" è soppressa.



2. All'articolo 46, comma 3, del Codice le parole: "di brevetto nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "di brevetto italiane"; le parole: "o internazionali" e le parole: "e aventi effetto per" sono soppresse.

ART. 26

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 47 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Divulgazioni non opponibili e priorità interna".
2. All'articolo 47, comma 3, del Codice le parole: "la sussistenza del requisito della novità" sono sostituite dalle seguenti: "lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48".

ART. 27

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 51, comma 1, del Codice le parole: "la descrizione e" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione, le rivendicazioni e".
2. All'articolo 51, comma 3, del Codice le parole: "le norme previste nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "le norme previste dall'articolo 162".

ART. 28

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 52 del Codice il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto."
2. All'articolo 52, comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle" sono sostituite dalla seguente: "dalle".
3. All'articolo 52 del Codice dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
" 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni."

ART. 29

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 53, comma 2, del Codice dopo le parole: "la descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni".
2. All'articolo 53, comma 4, del Codice dopo le parole: "la descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni".

ART. 30

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 54, comma 1, all'inizio del secondo periodo, del Codice sono inserite le seguenti parole: "Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,".



ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 55 del Codice le parole: "ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione".

ART. 32

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 56 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione."
2. All'articolo 56, comma 3, del Codice dopo le parole: "di opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della procedura di limitazione."

ART. 33

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 57, comma 2, del Codice le parole: "al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo" sono sostituite dalle seguenti: "alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso".
2. All'articolo 57, comma 5, del Codice le parole: "un'invenzione ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "un'invenzione ovvero".

ART. 34

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 61 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 61

(Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari)

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 n. (CE)469/2009, n. (CE)1901/2006 e n. (CE)1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti."

ART. 35

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 64, comma 2, del Codice le parole: "ottenga il brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di



segretezza industriale”; le parole: “dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’importanza dell’invenzione”; e le parole: “organizzazione del datore di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.”.

2. All’articolo 64, comma 3, del Codice le parole: “od acquistare” sono sostituite dalle seguenti: “od acquisire” e dopo le parole: “del canone” è inserita la seguente: “o”.
3. All’articolo 64, comma 4, del Codice la parola: “amminisrazione” è sostituita dalla seguente: “amministrazione”.

ART. 36

(Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L’articolo 65 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 65

(Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)

1. La disciplina di cui all’articolo 64 si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorre con un’Università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca. Tuttavia in questo caso, in deroga all’articolo 64:

a) qualora l’Università o l’Amministrazione non abbia proceduto al deposito a proprio nome entro sei mesi da quando l’inventore le abbia comunicato l’invenzione, l’inventore può depositare domanda di brevetto a proprio nome anche nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 64;

b) qualora l’Università o l’Amministrazione abbia esercitato il diritto di depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ma non intenda chiedere o acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero, essa lo comunica all’inventore con almeno quarantacinque giorni di anticipo sulla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di priorità di cui all’articolo 4, ed in tal caso l’inventore acquisisce automaticamente il diritto a chiedere i brevetti a proprio nome, esercitando il diritto di priorità, per i Paesi esteri nei quali l’Università o l’Amministrazione non intende acquisire i brevetti;

c) qualora l’Università o l’Amministrazione decida, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato, all’inventore spetta il diritto di prelazione per l’acquisto del brevetto.

2. Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, eventualmente anche consorziandosi tra loro o con altri soggetti, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori e adottano, nell’ambito della loro autonomia, regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori ed ai reciproci diritti.

3. Le disposizioni del presente articolo che derogano all’articolo 64 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.”.



ART. 37

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 68 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.”.

2. All'articolo 68 del Codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.”.

ART. 38

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice dopo le parole: “della domanda iniziale” sono aggiunte le seguenti: “o la protezione del brevetto è stata estesa”.

2. All'articolo 76, comma 2, del Codice dopo le parole: “del brevetto stesso” sono aggiunte le seguenti: “ , e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.”.

3. All'articolo 76, comma 3, del Codice le parole: “dei diverso brevetto” sono sostituite dalle seguenti: “del diverso brevetto”.

ART. 39

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 79, i commi 2 e 3, del Codice sono sostituiti dai seguenti:

“ 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.

3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.”.

2. Dopo l'articolo 79, comma 3, del Codice è inserito il seguente:



“ 3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.”.

ART. 40

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 80, comma 6, del Codice le parole: “al comma è concessa” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 5 è concessa”.

ART. 41

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 81 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 81

(Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.”.

ART. 42

(Inserimento della sezione IV-bis al capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Dopo la sezione IV del Codice è inserita la seguente:

" Sezione IV-BIS

Invenzioni biotecnologiche

ART. 81-bis

(Rinvio)

1. Le disposizioni della Sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme seguenti.

ART. 81-ter

(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
- b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

ART. 81-quater

(Brevettabilità)

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

- a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
- b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
- c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
- d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale.



siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

ART. 81-quinquies

(Esclusioni)

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.



ART. 81-sexies

(Estensione della tutela)

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

ART. 81-septies

(Limiti all'estensione della tutela)

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

ART. 81-octies

(Licenza obbligatoria)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:
 - a) del titolare, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;
 - b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 in quanto compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:
 - a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;



b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.”.

ART. 43

(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 84, comma 3, del Codice la parola: “inverzione” è sostituita dalla seguente: “invenzione”.

ART. 44

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Alla rubrica dell'articolo 85 del Codice la parola: “brevettazione” è sostituita dalla seguente: “brevettazione”.

ART. 45

(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 96, comma 5, del Codice dopo le parole: “comma 1” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, lettera a)”.

ART. 46

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 97, comma 1, lettera c), del Codice la parola: “trattisi” è sostituita dalla seguente: “trattasi”.
2. All'articolo 97, comma 1, lettera e) del Codice le parole: “non presenta i requisiti richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a”.

ART. 47

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 99, il comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

“ 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.”.

ART. 48

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 100, comma 1, del Codice la parola: “conferimento” è sostituita dalla seguente: “conferimento”.
2. All'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice la parola: “entità” è sostituita dalla seguente: “entità”.



ART. 49

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 115 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 115

(Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

1. Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa Sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituire, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”.

ART. 50

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 119, comma 2, del Codice la parola: “solanto” è sostituita dalla seguente: “soltanto”.

ART. 51

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 120, comma 6, del Codice la parola: “ci” è sostituita dalla seguente: “di”.
2. All'articolo 120 del Codice, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“ 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui ai commi precedenti si applicano alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.”.

ART. 52

(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140)



1. All'articolo 121, comma 2-bis, del Codice le parole: "articolo 114" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 144".

ART. 53

(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 122, comma 4, del Codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in quanto titolari di esso".

ART. 54

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. La rubrica dell'articolo 128 del Codice è sostituita dalla seguente: "Consulenza tecnica preventiva".
2. L'articolo 128 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 128

(Consulenza tecnica preventiva)

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto.
2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.
3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
4. Il giudice, se dispone la consulenza, nomina il consulente e fissa l'udienza per gli adempimenti di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione che, con decreto del giudice, acquista efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito."

ART. 55

(modifiche alla rubrica ed all'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. La rubrica dell'articolo 129 del Codice è sostituita dalla seguente: " Descrizione e sequestro".
2. L'articolo 129 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 129

(Descrizione e sequestro)

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.



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.

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.

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 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.”.

ART. 56

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. La rubrica dell'articolo 130 del Codice è sostituita dalla seguente: “Esecuzione di descrizione e sequestro”.

ART. 57

(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140)

1. All'articolo 131 del Codice, i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater sono soppressi.

ART. 58

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. La rubrica dell'articolo 132 del Codice è sostituita dalla seguente: “Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito”.
2. L'articolo 132 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 132

(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure



cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.”.

ART. 59

(Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 133 del Codice la parola: “aziendale” è soppressa e dopo la parola: “uso”, sono inserite le seguenti: “nell'attività economica”.

ART. 60

(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 135, comma 1, del Codice la parola: “alti” è sostituita dalla seguente: “altri”.
2. All'articolo 135, comma 2, del Codice le parole: “istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127” sono soppresse.
3. All'articolo 135, comma 3, del Codice la parola: “preidente” è sostituita dalla seguente: “presidente”.

ART. 61

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 136, comma 1, del Codice le parole: “i documenti di cui il ricorrerte” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti di cui il ricorrente”.
2. All'articolo 136, comma 10, del Codice le parole: “ed anche da un tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico”.
3. All'articolo 136, comma 14, del Codice dopo le parole: “o in parte” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e adotta i provvedimenti conseguenti”.

ART. 62

(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 137, comma 11, del Codice le parole: “comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 10” e le parole: “alla distribuzione di tale ricavato” sono sostituite dalle seguenti: “alla distribuzione di tale ricavato”.

ART. 63



(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 138, comma 3, del Codice le parole: "articolo 195" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 196".

ART. 64

(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 139, comma 5, del Codice la parola: "trascritti" è sostituita dalle seguenti: "iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti".

ART. 65

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 142, comma 4, del Codice le parole: "dell'invenzione" sono sostituite dalle seguenti: "di esso".

ART. 66

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 144, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

" 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico."

ART. 67

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)

1. La rubrica dell'articolo 145 del Codice è sostituita dalla seguente: "Consiglio nazionale anticontraffazione".
2. L'articolo 145 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 145

(Consiglio nazionale anticontraffazione)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, 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.

2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un



rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero della pubblica amministrazione ed innovazione. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

ART. 68

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 146, comma 4, del Codice dopo le parole: “è proposta” sono inserite le seguenti: “davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio”.

ART. 69

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 147, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

“ 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 delle attività produttive. 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.”.

2. Dopo l'articolo 147, comma 3, del Codice è aggiunto il seguente:

“ 3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.”.

ART. 70

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 148 del Codice, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito”.



2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo deposito"; le parole: "L'irricevibilità" sono sostituite dalle seguenti: "L'irricevibilità".
3. All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
" e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato."
4. All'articolo 148, il comma 4 del Codice è sostituito dal seguente:
" 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia, 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."
5. All'articolo 148, comma 5, del Codice dopo le parole: "Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana." sono inserite le seguenti: "La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato."
6. All'articolo 148, dopo il comma 5, del Codice è aggiunto il seguente:
" 5-bis. L'Ufficio concede copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta."

ART. 71

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione".

ART. 72

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 152, comma 2, del Codice le parole: "della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione".

ART. 73

(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 155, comma 1, del Codice la parola: "prezzo" è sostituita dalla seguente: "prezzo".

ART. 74

(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 156, comma 1, lettera d), del Codice le parole: "13 maggio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "13 maggio 1977".



ART. 75

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 157, comma 1, del Codice le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".

ART. 76

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 158, comma 3, lettera c), del Codice le parole: "contro la decisione di registrare il marchio" sono sostituite dalle seguenti: "contro la decisione relativa alla registrazione del marchio".

ART. 77

(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 159, i commi 2 e 5, del Codice sono soppressi.

ART. 78

(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 160, comma 1, lettera b), del Codice la parola: "esprinia" è sostituita dalla seguente: "esprima".
2. All'articolo 160, comma 3, del Codice la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;".
3. All'articolo 160, il comma 4 del Codice è sostituito dal seguente:
" 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione come depositata, entro il termine di due mesi dalla data della domanda ferma in tal caso la data di deposito già riconosciuta."

ART. 79

(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 161, comma 2, del Codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto."

ART. 80

(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 162 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 162 del Codice, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico".
2. L'articolo 162 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 162



(Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione è rilasciato solo ad un esperto indipendente:

a) a partire dalla data di accessibilità al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima.

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

5. L'esperto designato è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.”



(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 163, comma 1, del Codice sono soppresse le parole: "che ha rilasciato il brevetto di base".
2. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice le parole: "numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".

ART. 82

(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice la parola: "caratteristiche" è sostituita dalla seguente: "caratteristiche".
2. All'articolo 164, comma 2, del Codice, la lettera g) è soppressa.
3. All'articolo 164, comma 3, del Codice le parole: "al comma 2, lettere b), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2, lettere d) ed e)," ; le parole: "comma 2, lettere c) e g)," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c),".

ART. 83

(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 166, comma 1, del Codice la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;"

ART. 84

(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 169, comma 2, del Codice dopo le parole: "del primo depositante." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "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).".

2. All'articolo 169, dopo il comma 5, del Codice sono inseriti i seguenti:

" 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.

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.”.

ART. 85

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

1. All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole: “12, comma 1, lettera a),” sono soppresse.
2. L'articolo 170, comma 1, lettera b) del Codice è sostituito dal seguente: “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.”.
3. All'articolo 170, comma 1, lettera c), del Codice dopo le parole: “articolo 31” sono aggiunte le seguenti: “e dell'articolo 33 bis”.
4. All'articolo 170, comma 1, lettera d) del Codice le parole: “consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974” sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 3-bis e seguenti”.
5. All'articolo 170 del Codice, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“ 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione ottava del capo II del Codice nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della sezione medesima è compiuto 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 privative 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.

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente.

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).

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 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali possono chiedere di essere auditi.

3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi 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 di funzionamento della commissione di cui al comma 1.”.

ART. 86

(Inserimento di disposizioni in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. Dopo l'articolo 170 del Codice è inserito il seguente:

" ART. 170-bis

(Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

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

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

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma



di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilità dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli articoli 81-*quater*, 81-*quinquies* ed all'articolo 162, respinge la domanda.”.

ART. 87

(Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. Dopo l'articolo 170-*bis* del Codice è inserito il seguente:

" ART. 170-ter

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque, nella dichiarazione di cui all'articolo 170-*bis*, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.”.

ART. 88

(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 173, comma 8, del Codice le parole: “e a depositare i disegni non acclusi” sono soppresse.
2. All'articolo 173, comma 10, del Codice dopo la parola: “registrazione” sono inserite le seguenti: “nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande”.
3. All'articolo 173, comma 10, del Codice le parole: “delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad essa allegati” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti e dei documenti in essi contenuti”.

ART. 89

(Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 175, comma 1, del Codice, le parole: “entro il termine perentorio di due mesi” sono soppresse.



ART. 90

(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 176, comma 2, del Codice dopo le parole: "registrazione di marchio , " sono inserite le seguenti: "redatta in lingua italiana a pena di irricevibilità".

ART. 91

(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 178, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

" 1. Scaduto il 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, entro due mesi comunica l'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, prorogabile su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice."

2. L'articolo 178, comma 2, del Codice è sostituito dal seguente:

" 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."

3. All'articolo 178, comma 4, del Codice le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

ART. 92

(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 179, comma 1, del Codice dopo le parole: "legge 28 aprile 1976, n. 424" sono inserite le seguenti: "oppure in uno stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano".

ART. 93

(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

" e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice."

2. All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)".

3. All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

" 3-bis. 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 una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria."

ART. 94

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)



1. All'articolo 181, comma 1, lettera d), dopo la parola: "domanda" sono inserite le seguenti: "o la registrazione".

ART. 95

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 182 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 182

(Ricorso)

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135."

ART. 96

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 183, comma 1, del Codice dopo le parole: "laurea in giurisprudenza" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette."

ART. 97

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 185, comma 2, del Codice l'alea è sostituito dal seguente:
" 2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:"
2. All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la parola: "nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o".
3. All'articolo 185, comma 3, del Codice le parole: "raccolti in registri" sono sostituite dalle seguenti: "riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte."

ART. 98

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 186, comma 2, del Codice è sostituito dal seguente:
" 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione."
2. All'articolo 186, comma 3, del Codice dopo le parole: "descrizioni" sono inserite le seguenti: " , delle rivendicazioni".



3. All'articolo 186, comma 8, del Codice le parole: "e le trascrizioni avvenute," sono sostituite dalle seguenti: "le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,".
4. All'articolo 186, comma 9, del Codice dopo le parole: "Il Bollettino" sono inserite le seguenti: "è reso disponibile in forma telematica e".

ART. 99

(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 187, comma 1, del Codice dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
" f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".

ART. 100

(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 188, comma 2, del Codice, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
" b-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".

ART. 101

(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 189, comma 1, del Codice, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
" g-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".

ART. 102

(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 191, comma 2, del Codice prima delle parole: "Su richiesta" sono anteposte le seguenti: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice"; dopo le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero due mesi dalla data di concessione della proroga se tale termine scade successivamente.".

ART. 103

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 192 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 192

(Continuazione della procedura)

1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.



2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga.

3. Entro il periodo di due mesi di cui al comma 2, il richiedente deve inoltrare la richiesta di continuazione della procedura accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto ministeriale 2 aprile 2007.

4. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità.”.

ART. 104

(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 193, comma 1, del Codice la parola: “impedimento” è sostituita dalla seguente: “inosservanza”.
2. All'articolo 193, comma 2, del Codice le parole: “dalla data di cessazione dell'impedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza”.
3. All'articolo 193, comma 5, del Codice le parole: “per la rivendicazione del diritto” sono soppresse.

ART. 105

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 195, comma 1, del Codice le parole: “in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione,” sono soppresse.

ART. 106

(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 196, comma 1, del Codice dopo le parole: “al comma 2” sono inserite le seguenti: “dell'articolo 195”.
2. All'articolo 196, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“ a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una



certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;”.

ART. 107

(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 197 del Codice il comma 1 è soppresso.
2. All'articolo 197 del Codice il comma 6 è sostituito dal seguente:
“ 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.”.

ART. 108

(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 198, comma 1, del Codice dopo le parole: “o di topografia” sono inserite le seguenti: “, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese”.
2. All'articolo 198, comma 1, del Codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di Accordi internazionali ratificati con legge nazionale.”.
3. All'articolo 198, comma 3, del Codice le parole: “del servizio militare brevetti” sono sostituite dalle seguenti: “del Servizio brevetti e proprietà intellettuale”.
4. L'articolo 198, comma 4, del Codice è sostituito dal seguente:
“ 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 stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.”.
5. All'articolo 198, comma 22, del Codice la parola: “invenzione” è sostituita dalle seguenti: “invenzione, modello o topografia”.

ART. 109

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 200, comma 2, del Codice le parole: “comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”.
2. All'articolo 200, comma 5, del Codice le parole: “comma 15” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e seguenti”.
3. All'articolo 200, comma 8, del Codice le parole: “comma 14” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 7”.



ART. 110

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 201, comma 3, del Codice le parole: "con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale" sono soppresse.

ART. 111

(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice le parole: "la residenza ovvero" sono soppresse e le parole: "il requisito della residenza in Italia non è richiesto se" sono sostituite dalle seguenti: "il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se".
2. All'articolo 203, comma 4, del Codice le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 3 e" e le parole: "residenza ovvero" sono soppresse.

ART. 112

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 204, comma 2, del Codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Essi possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi."

ART. 113

(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice la parola: "alla" è sostituita dalla seguente: "alle".

ART. 114

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 208, il comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:
" 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprietà intellettuale".

ART. 115

(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 209, comma 1, del Codice le parole: "oppure la sede" sono sostituite dalle seguenti: "in Italia che può consistere anche nella sede".

ART. 116

(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 217, comma 1, del Codice dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:



“ p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.”.

ART. 117

(Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L’articolo 220, comma 7, del Codice è sostituito dal seguente:

“ 7. Sulla ricusazione decide il Direttore Generale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.”.

ART. 118

(Modifiche all’articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L’articolo 221, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

“ 1. Il diritto a ricorrere contro i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine si prescrive in un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.”.

ART. 119

(Modifiche all’articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 224, comma 2, del Codice il numero: “30” è sostituito dal seguente: “39”.

ART. 120

(Modifiche all’articolo 225 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 225 del Codice, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“ 2-bis. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.”.

ART. 121

(Modifiche all’articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L’articolo 227 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 227

(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 225 comma 2-bis, 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. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

2. 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.



3. 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.

4. 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 Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

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

8. 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.”.

ART. 122

(Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 229, comma 1, del Codice le parole: “Il diritto previste” sono sostituite dalle seguenti: “Il diritto previsto”.
2. Nell'articolo 229, comma 2, del Codice le parole: “o ad un ricorso accolto” sono soppresse.

ART. 123

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 230, comma 1, del Codice le parole: “di cui all'articolo 223” sono soppresse.
2. All'articolo 230, comma 2, del Codice le parole: “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 135, comma 1”.
3. All'articolo 230, del Codice il comma 3 è soppresso.

ART. 124

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“ 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.”.

ART. 125



(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 243 del Codice è sostituito dal seguente:

" ART. 243

(Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale di esso, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.”.

ART. 126

(Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. Dopo l'articolo 243 del Codice è inserito il seguente:

" ART. 243-bis

(Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-*bis*, del presente Codice.”.

ART. 127

(Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 244 del Codice dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“ 1-bis. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute.”.

ART. 128

(Modifiche di denominazione)

1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 129

(Norme transitorie)



1. Gli articoli 120 e 122 del Codice, come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo.

ART. 130

(Abrogazioni)

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è abrogato.
2. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, è abrogato.
3. I commi da 10 a 13 dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, sono abrogati.

ART. 131

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Numero 294/10 e data 23/06/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 giugno 2010

NUMERO AFFARE 02590/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

LA SEZIONE

Vista la relazione 13215 del 27/05/2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori Giuseppe Minicone, Francesco Bellomo;

PREMESSO

Con nota del 27/05/2010, pervenuta in pari data al Consiglio di Stato, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto legislativo recante modifiche



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. **2904**

Roma, addì **23 giugno 2010**

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
CODICE:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **2590/2010** emesso dalla **SEZIONE**
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

SCHEMA CORRETTIVO DEL DLVO
30/2005 RECANTE IL CODICE
DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO UFFICIO
LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: (U)

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0015161 - 23/06/2010 - INGRESSO

17.16.02/39

al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Stabilisce il comma 15 di detto articolo che:

“Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
- b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
- c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
- d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori

universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attuano la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di *merchandising*, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.".

Lo schema:

- 1) opera interventi di carattere formale, volti a migliorare la qualità linguistica e logica del testo;
- 2) aggiorna il contenuto ed armonizza la normativa con la disciplina internazionale, tra cui la Convenzione sul Brevetto Europeo, convenuta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000-*European Patent Convention*), ratificata in Italia con legge 29 novembre 2007 n. 224, nonché con quella nazionale, in particolare il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2006 n. 78, in materia di invenzioni biotecnologiche;
- 3) introduce strumenti di semplificazione della disciplina di diritto privato e pubblico, in particolare riducendo gli adempimenti a carico dell'operatore per la procedura di registrazione del brevetto

e correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la convenzione del Brevetto Europeo;

4) adegua il testo all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (cosiddetto Accordo TRIPS) ed alla Convenzione UPOV in materia di protezione delle varietà vegetali. L'articolato si compone di ben 131 articoli, molti dei quali prevedono però interventi di puro ritocco.

CONSIDERATO

1. Trattandosi di un decreto legislativo, occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria e la coerenza con il sistema.

Sotto il primo profilo, nel complesso non si evidenziano disomogeneità significative nell'attuazione della delega, anche alla luce della natura essenzialmente di aggiornamento dell'intervento, che si pone nel quadro delineato dal testo originario e presenta un impatto contenuto. Le uniche perplessità riguardano l'implementazione dei criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il cui indiscriminato richiamo nella delega non favorisce una gestione selettiva da parte del legislatore delegato, il quale ha finito per limitarne l'applicazione ad ambiti settoriali, senza elevarlo a filosofia generale, come spesso accade in occasione della redazione di codici e testi unici, specie su materie che obiettivamente, per l'incidenza delle fonti sopranazionali, per l'impronta sistematica, per l'attinenza a diritti fondamentali, sono ostili a un trattamento di semplificazione e deregulation.

Quanto alla coerenza con il sistema, non può che rilevarsi la piena rispondenza alla struttura reale - ed oramai anche normativa -

indicativa della crisi dello stesso concetto di proprietà intellettuale, sull'onda dell'innovazione tecnologica e digitale degli ultimi decenni. Fino a pochi anni fa, infatti, non era concepibile un'opera dell'ingegno (ad esempio un romanzo) scollegata dal suo supporto fisico (cioè il libro cartaceo); con l'avvento della tecnologia digitale invece l'opera tende a de-materializzarsi e ad essere totalmente indipendente dal supporto fisico. Ciò ovviamente ha sconquassato equilibri economici e giuridici che si erano stabilizzati ormai da secoli.

Se il mondo della scienza giuridica (della sociologia e della filosofia del diritto) ha studiato con grande fascino questa rivoluzione, il mondo del diritto applicato (le leggi e la prassi contrattuale) ha inizialmente cercato di contrastare questa tendenza e di riaffermare con fermezza il modello tradizionale, radicato sull'inscindibilità fra opera e supporto materiale.

Tuttavia, l'osservazione dell'attuale panorama delle comunicazioni e della circolazione di informazioni e di contenuti creativi dimostra l'ormai inarrestabilità del fenomeno; di cui il legislatore nazionale ha preso atto proprio con il codice della "proprietà industriale", il cui nome già lascia intendere il cambio di prospettiva: parlare ancora di "proprietà intellettuale" porterebbe a sovrapporre impropriamente concetti squisitamente contemporanei (come opera dell'ingegno, invenzione, marchio, *brand*, *design*, concorrenza) con concetti relativi alla proprietà in senso più classico (cioè quella relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano).

Studiosi e intellettuali di fama internazionale si sono da un lato

fatti interpreti e portavoce di queste nuove istanze culturali e sociali, dall'altro lato hanno proposto modelli alternativi di gestione dei diritti d'autore, grazie ai quali il detentore dei diritti, attraverso l'applicazione di specifiche licenze, concede una serie di libertà agli utenti dell'opera, modelli nati e sviluppati principalmente nell'ambito informatico e poi estesi a tutto il mondo delle opere dell'ingegno.

Ciò vale ad evidenziare come, nella materia de qua, il legislatore deve dimostrare tempestività e sensibilità di adeguamento, specie dove vi siano specifici obblighi internazionali.

Sotto questa angolazione lo schema di decreto in esame ha il merito di codificare l'esistente, inserendo normative e principi di varia provenienza in una cornice unitaria.

Tanto premesso in termini generali, si può passare all'esame dei singoli articoli.

2. La prima parte dello schema investe i capi:

- I (Disposizioni generali e principi fondamentali);
- II (Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale);
- III (Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale).

È il cuore del Codice, che attiene all'area del diritto privato. Qui gli interventi di aggiornamento non sono limitati ad implementare nel Codice le novità normative succedutesi, ma si estendono ad altri settori: ciò di per sé non contrasta con l'oggetto della delega, ma, in assenza di criteri specifici sul punto, non può che avvenire in stretto raccordo con l'impianto esistente.

Di seguito sono indicate le disposizioni ritenute, dalla Sezione, meritevoli di approfondimento.

Art. 4.

Aggiunge all'articolo 6, comma 1, del Codice il seguente:

" 1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, 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 di tali soggetti nell'interesse di tutti."

La disposizione strappa con i principi in materia di comunione del diritto soggettivo, consentendo al singolo contitolare un atto di gestione straordinaria in assenza del consenso degli altri. Pur apprezzando le finalità di semplificazione che ispirano la previsione, la Sezione ravvisa l'opportunità di acquisire preventivamente la volontà dei soggetti interessati, attivando il meccanismo unilaterale solo in caso di inerzia dei medesimi.

Si suggerisce, pertanto, la seguente formulazione:

" 1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, ciascuno di essi può comunicare agli altri la propria intenzione di procedere agli adempimenti necessari per il suo sfruttamento, tramite lettera raccomandata con avviso di

ricambiamento. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, 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 può essere effettuato dal soggetto che ha proceduto alla comunicazione nell'interesse di tutti coloro che non hanno manifestato la propria opposizione"

Art. 5, comma 2.

Aggiunge all'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola: "registrati", le seguenti: "o usati"

L'intervento, dettato dall'esigenza di estendere all'uso la previsione della registrazione di denominazioni note come marchio dall'avente diritto o con il suo consenso, non trova opportuna collocazione in tale norma, che disciplina in tutti i suoi commi l'istituto della registrazione.

Art. 13.

Stabilisce che all'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice la parola: "aziendale" è sostituita dalle seguenti: "di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo"

La formulazione può creare equivoci in ordine alla natura dei segni distintivi disciplinati dall'art. 22, che si riferisce esclusivamente a quelli utilizzati nell'ambito dell'impresa. Si suggerisce, pertanto, la seguente formulazione.

«All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice la parola "argendale" è sostituita dalle seguenti: "di un sito o altro segno distintivo usato nell'attività economica"».

Art. 15.

Prevede che all'articolo 30, comma 1, del Codice dopo le parole: "ingannare il pubblico," sono inserite le seguenti: "o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta".

L'art. 30 definisce le finalità della tutela riconosciuta alle indicazioni geografiche ed alle denominazioni di origine. Ad avviso del Governo questi segni devono essere protetti - vietando l'uso di indicazioni geografiche e indicazioni di origine - non soltanto quando il loro uso sia idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto, ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, anche se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al quale si riferisce la indicazione geografica o la denominazione di origine.

La Sezione, pur apprezzando la *ratio* dell'intervento, ritiene che la formula adottata sia troppo elastica, il che genera incertezza negli operatori e lascia eccessiva discrezionalità all'interprete. Suggestisce,

pertanto, di riformulare il concetto sinteticamente espresso con l'avverbio "indebitamente", individuando in modo più preciso quali siano i casi di utilizzo della denominazione da sottoporre a divieto, pur in assenza di attitudine ad ingannare il pubblico.

Art. 17.

Inserisce dopo l'articolo 33 del Codice l'art. 33-bis (Liceità).

La Sezione osserva al riguardo come il concetto di illiceità del disegno o modello sia ristretto ai casi di contrasto con l'ordine pubblico o il buon costume.

Ciò potrebbe porsi in contraddizione con l'analoga previsione contenuta nell'art. 14 del Codice, che vieta anche i marchi contrari alla legge. Si suggerisce, pertanto, di coordinare le due disposizioni, ad esempio prevedendo di sostituire al generico concetto di violazione di legge, quello – più tecnico – di violazione di norme imperative, impiegato dall'art. 1418 c.c. come causa di nullità del contratto.

Art. 23.

Dispone che all'articolo 44 del Codice i commi 2 e 3 sono soppressi.

Si segnala che nella relazione illustrativa sul punto è scritto che l'articolo 23 corregge una imprecisione terminologica e un refuso dattilografico contenuto nel comma 2 dell'art. 44 del Codice. Dunque, non solo non vengono esplicate le ragioni della soppressione, ma anzi si muove dal presupposto che la norma sia conservata.

Art. 36.

Prevede che l'articolo 65 del Codice sia integralmente sostituito.

La norma attua uno specifico criterio di delega ed appare nel complesso rispettoso della libertà di ricerca, prevedendo – mercè il richiamo all'art. 64 – che l'invenzione appartenga al datore di lavoro solo se essa avvenga “nell'esecuzione” (e non,

semplicemente, "in occasione") del contratto o del rapporto di lavoro. Inoltre sono previsti dei meccanismi di acquisto del diritto da parte del ricercatore ove il datore di lavoro non manifesti interesse per l'invenzione.

Piuttosto, occorre modificare il riferimento all'ente pubblico datore di lavoro, diverso dall'Università, contenuto in rubrica, adottando quello indicato nella delega di "altra struttura pubblica di ricerca". Inoltre, dal testo di cui al comma 1, all'inizio del secondo periodo va eliminata la frase "Tuttavia, in questo caso", siccome superflua, e tale da appesantire il testo.

Art. 51, comma 2.

Aggiunge all'articolo 120 del Codice aggiunto il seguente:

"6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui ai commi precedenti si applicano alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare."

La relazione illustrativa non esplicita le ragioni di tale introduzione, accennando ad una non meglio precisata finalità di chiarificazione.

La Sezione ritiene, piuttosto, che la formulazione si presti ad equivoci, potendo indurre nell'interprete il convincimento che la norma si applichi solo alle azioni di accertamento negativo.

Occorre, pertanto, modificarla, inserendo, subito dopo le parole "si applicano", l'inciso "altresì".

Art. 54.

Sostituisce l'articolo 128:

La Sezione osserva come il comma 4 preveda un'ipotesi di conciliazione affidata al consulente tecnico, peraltro in una

procedura di natura cautelare, conciliazione che, da un lato, non è prevista dalla delega, e solo con qualche forzatura può ricondursi al criterio della semplificazione, dall'altro risulta eccentrica rispetto ai modelli di conciliazione giudiziale previsti dall'ordinamento processuale.

3. La seconda parte dello schema investe i capi:

- IV (Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure);
- V (Procedure speciali);
- VI (Ordinamento professionale);
- VII (Gestione dei servizi e diritti);
- VIII (Disposizioni transitorie e finali).

In ordine a tale parte il Consiglio di Stato, con il parere del 25 ottobre 2004, aveva rilevato la carenza o, quantomeno la scarsa presenza, di istituti che, in linea con i criteri del legislatore delegante, prevedessero strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi.

Erano apparse, in effetti, inadeguate, a fronte dei criteri di delega ampi ed articolati, le poche disposizioni che recavano semplificazioni procedurali, contenute negli articoli 147 (previsione di un decreto ministeriale per definire modalità alternative per il deposito delle domande ed istanze), 156 (riduzione dei documenti necessari per la registrazione del marchio), 158 (divisione della domanda di registrazione del marchio in più istanze nel caso di contestazioni solo su una parte della richiesta) e 159 (esame solo formale della istanza di

rinnovazione del marchio).

Era stato rilevato, in proposito, che, in linea con il criterio di cui alla lettera g) dell' art. 15 della legge n. 273/2002, ampi settori della regolamentazione contenuta nel Codice avrebbero potuto trovare una disciplina adeguata con fonti secondarie, come la procedura di opposizione alla registrazione del marchio di impresa, le modalità di pubblicità dei titoli di proprietà industriale, le norme sull'ordinamento dell' Albo professionale contenute nel successivo Capo VI, la disciplina dei diritti dovuti per i servizi resi in materia di proprietà industriale e la definizione delle funzioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Capo VII).

Da altra angolazione, il deposito per via telematica della documentazione richiesta ed il pagamento delle tasse e diritti con lo stesso sistema avrebbero indubbiamente caratterizzato il Codice per un maggiore raccordo con il criterio di cui alla lettera f) dell' art. 15 della legge di delega.

Era stato, ancora, rilevato che in più occasioni il percorso prescelto era stato quello della legificazione di norme secondarie (in particolare, con gli articoli 164, 165 e 170 per quel che concerne il d.m. 22 ottobre 1976 e con gli articoli 202 e seguenti per quel che riguarda il d.m. n. 342 del 1995).

Pur nella consapevolezza delle difficoltà di semplificare procedimenti amministrativi in buona parte disciplinati da norme comunitarie ed internazionali si era osservato, tuttavia, che, almeno con riguardo all'ambito dei procedimenti relativi alle registrazioni nazionali ed alle altre materie innanzi indicate, esisteva

oggettivamente uno spazio di attuazione dei criteri di cui trattasi.

La Sezione dà atto che lo schema di decreto legislativo in esame introduce ulteriori semplificazioni (si vedano gli artt. 148, 149, 160, 170, 170 bis, 186, 195, 198, 220, 221 del Codice). Tenuto conto, tuttavia, che la nuova norma di delega ha insistito nel reiterare, tra i criteri direttivi, quello dell'introduzione di strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, si rileva come, ancora una volta, di tali strumenti si sia fatto un uso molto limitato, in sede di attuazione della delega, concernendo le semplificazioni introdotte aspetti alquanto marginali dei procedimenti interessati e, talvolta (cfr. l'art. 195), di dubbia legittimità.

Di seguito sono indicate le disposizioni ritenute, dalla Sezione, meritevoli di approfondimento, indicando tra parentesi quelle relative del Codice.

Art. 70 (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148)

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla circostanza che la nuova formulazione dell'art. 148, comma 5, rende necessaria la modifica anche dell'art. 6, comma 2, del d.m. n. 33 del 13 gennaio 2010, recante il Regolamento di esecuzione del Codice, il quale attribuisce all'Ufficio italiano brevetti e marchi la facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

Al comma 5 bis, il verbo "concede" dovrebbe essere più correttamente sostituito con "rilascia".

In relazione allo stesso comma, andrebbe, comunque, precisato

che il rilascio dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito avviene su domanda, dal momento che la necessità della richiesta è prevista solo per la traduzione italiana presentata successivamente.

Art. 71 (Modifiche all'articolo 149).

Al comma 2, le parole da sostituire sono "una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" e non solo "delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana", altrimenti il nuovo testo ("la domanda deve essere corredata da una copia un riassunto in lingua italiana che definisca ecc.") risulta scorretto sintatticamente e incomprensibile sotto il profilo logico.

Art. 72 (Modifiche all'articolo 152).

Le medesime considerazioni svolte relativamente all'art. 71 valgono anche per la modifica apportata dal presente articolo al comma 2 dell'art. 152 del Codice.

Art. 78 (Modifiche all'articolo 160).

Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 160 del Codice, nel testo sostituito ("Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione come depositata, entro il termine di due mesi dalla data della domanda ferma in tal caso la data di deposito già riconosciuta") appare di non immediata lettura.

Si suggerisce di riformularlo in questi termini: *"Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione, al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tal caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta."*

Art. 85 (Modifiche all'articolo 170)

Al comma 3-bis, il verbo "è compiuto" dovrebbe essere sostituito più correttamente con "è espresso".

Al comma 3-quinquies, tra le parole "emolumenti e" e "si provvede" va aggiunta per completezza l'espressione "al suo funzionamento".

Al comma 3-sexies non è specificato a chi debba essere rivolta la richiesta del Presidente volta ad una integrazione della Commissione e, correlativamente, chi debba provvedere a tale adempimento. Tale lacuna deriva, peraltro, dalla mancanza di una disposizione che disciplini il procedimento di nomina della Commissione Consultiva.

Al comma 3-septies, la modifica appare introdotta allo scopo di rendere meramente facoltativa l'audizione degli interessati da parte della Commissione, anche in caso di richiesta da parte degli stessi. Si suggerisce, peraltro, di riformulare più chiaramente la disposizione come segue: *"La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti"*.

Al comma 3-nonies, l'espressione "commissione di cui al comma 1" non appare del tutto appropriata, perché lo stesso comma, lettera d), fa a sua volta riferimento alla "commissione di cui ai commi 3 bis e seguenti". Sarebbe preferibile, quindi, effettuare direttamente il riferimento al comma 3 bis.

Art. 87 (Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni biotecnologiche).

L'articolo 15, lettera b) della legge n. 99 del 2009 si limita a prevedere che il legislatore delegato debba "definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche".

Al riguardo, il concerto espresso dal Ministero della giustizia non basta a fugare le perplessità che gravano la scelta del legislatore delegato, che, in una materia coperta da riserva assoluta di legge (art. 25, comma 2 Cost.), introduce fattispecie penali di media gravità (comportando la reclusione fino a 5 anni), a fronte di una delega assai generica sul punto, che non conferisce neppure, espressamente, il potere di prevedere sanzioni penali. Tanto più che le pene precedentemente introdotte dall'art. 127, comma 1, del Codice sono state abrogate dall'art. 15, comma 2 della legge n. 99 del 2009, che ha provveduto ex professo, con legge ordinaria, alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

Art. 89 (Modifiche all'articolo 175).

La soppressione secca, al primo comma, delle parole "entro il termine perentorio di due mesi" lascia prive di riferimento logico e grammaticale le previsioni delle successive lettere a), b) e c) dello stesso articolo, che, pertanto, in questo contesto, non appaiono avere più ragion d'essere.

Le stesse disposizioni andrebbero, quindi, espunte dal testo dell'art. 175 ed andrebbero, invece, più opportunamente inserite nel successivo art. 176, comma 1, il quale dovrebbe, pertanto, essere così riformulato:

"I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio

italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle successive lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi

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

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

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

Art. 90 (Modifiche all'articolo 176).

Ferma restando la modifica del comma 1, si osserva che il primo periodo del comma 2 dell'art. 176, nel testo novellato ("L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, redatta in lingua italiana a pena di irricevibilità deve contenere a pena di inammissibilità."), appare inelegante.

Si suggerisce, pertanto, la seguente formulazione: "L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana o deve contenere a pena di inammissibilità:".

Art. 91 (Modifiche all'articolo 178).

Il nuovo comma 1 dell'art. 178 potrebbe essere più chiaramente riformulato come segue: "Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificata la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma

1, e 176, comma 2, comunica della 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 ogni caso, ove si voglia mantenere il testo attuale, la parola "prorogabile" va sostituita con "prorogabili", in quanto è retta dall'espressione plurale "due mesi".

~~Art. 102 (Modifiche all'articolo 191)~~

Il comma 2 dell'art. 191, nel testo novellato, risulta essere testualmente il seguente: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente 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 italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di concessione della proroga se tale termine scade successivamente". Orbene, la formulazione del comma non appare tradurre con la necessaria chiarezza l'intento manifestato nella relazione illustrativa, secondo la quale "l'articolo 102 modifica il comma 2 dell'articolo 191 del Codice per tenere conto, nella procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, sia del fatto che le richieste di proroga del periodo relativo all'accordo di conciliazione devono essere motivate, sia del fatto che occorre chiarire che essendo facoltà dell'Ufficio accogliere la richiesta di proroga, tale accoglimento deve essere portato a conoscenza del richiedente e il termine della risposta deve comunque essere

successivo a tale comunicazione.

Sarebbe opportuno, pertanto, migliorare lo sviluppo logico della disposizione.

Art. 103 (Modifiche all'articolo 192).

Va osservato che il primo periodo del terzo comma dell'art. 192, nel testo modificato, reitera in parte la previsione del secondo comma.

I due commi potrebbero, pertanto, per semplificazione, essere unificati nel seguente:

"2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova che il richiedente ha compiuto entro lo stesso termine quanto omissso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto ministeriale 2 aprile 2007".

Inoltre, il richiamo al decreto ministeriale 2 aprile 2007 appare eccessivamente generico. Sarebbe opportuno, pertanto, richiamare tale decreto nel preambolo, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla G.U.

Art. 104 (Modifiche all'articolo 193).

All'articolo 193, comma 5, del Codice la proposta soppressione delle parole: "per la rivendicazione del diritto" rende la formulazione del nuovo testo come segue: "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".

Orbene, l'espressione "termine di priorità" non appare molto chiara e nessun ausilio in proposito deriva dalla relazione illustrativa.

Art. 105 (Modifiche all'articolo 195).

Premesso che la soppressione, al comma 1 dell'art. 195 del Codice, delle parole: "in duplice esemplare, di cui uno viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione," comporterebbe la necessità di riformulare anche l'art. 40 del d.m. n. 33 del 2010, va osservato che il periodo soppresso era stato inserito nel vigente Codice, a seguito di formale osservazione dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2004, secondo la quale era necessario prevedere un meccanismo di rilascio al richiedente di una ricevuta con l'annotazione dell'avvenuta trascrizione.

La soppressione comporta, in contrasto con tale rilievo, il ripristino della formulazione già negativamente scrutinata, con la sola insufficiente giustificazione della sussistenza di esigenze di semplificazione non meglio esplicitate.

Art. 115 (Modifiche all'articolo 209).

Il testo risultante dalla modifica ("L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il

nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali in Italia che può consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui dipende") appare di dubbia correttezza sintattica.

Sarebbe opportuno sopprimere le parole "o i domicili professionali", posto che l'indicazione del domicilio professionale contiene in sé anche la possibilità che i domicili possano essere più di uno.

Art. 117 (Modifiche all'articolo 220)

Il nuovo comma 7 dell'art. 220 attribuisce al Direttore generale il potere di influire sulla composizione del Consiglio dell'ordine che deve giudicare degli illeciti disciplinari degli iscritti, laddove il Consiglio è configurato come organo autonomo contro i cui atti è solo ammesso ricorso, anche da parte del direttore generale, alla Commissione ricorsi.

La modifica, quindi, anche se persegue intenti semplificatori, non sembra legittima.

Art. 118 (Modifiche all'articolo 221)

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla circostanza che, in sede di sostituzione del comma 1, si è soppressa anche la previsione preesistente, secondo la quale, il ricorso va esperito davanti alla commissione dei ricorsi. Inoltre la formula "diritto a ricorrere" è impropria.

La norma proposta andrebbe, quindi, aggiunta e non sostituita a quella del comma 1, secondo la seguente formulazione: *"Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla*

commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato".

Art. 120 (Modifiche all'articolo 225).

Il comma 2-bis dell'art. 225 del Codice, secondo il quale sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, non sembra perfettamente in linea con la previsione del legislatore delegante, secondo il quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previsione che sembra ricomprendere logicamente anche il venir meno di entrate prima previste.

Art. 121 (Modifiche all'articolo 227).

Al comma 1 dell'articolo 227 del Codice, l'espressione "entro gli ultimi dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso" potrebbe essere più appropriatamente sostituita con "*entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso*".

Art. 127 (Modifiche all'articolo 244).

La presente disposizione male si colloca come modifica al Codice vigente perché è priva di riferimenti normativi e di decorrenza certi.

Sarebbe, pertanto, preferibile che la stessa, come si è deciso di operare con i successivi articoli 128, 129, 130 e 131, resti come

norma propria dell'emanando decreto legislativo, secondo la seguente formulazione:

"Art. 127 (Trattamento delle domande in corso) 1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute."

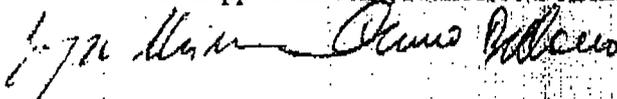
Si raccomanda, infine, una attenta rilettura del testo, per verificare il rispetto dei criteri di redazione di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101. Ad esempio occorre sostituire le formule che utilizzano il verbo reggente "dovere" con la declinazione presente del verbo retto.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

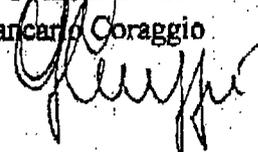
GLI ESTENSORI

Giuseppe Minicone, Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbagallo

