

Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XXIV - N. 1 - Maggio 2009

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. post. - 70% - Filiale di Milano

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 26 Marzo 2009

Il giorno 26 Marzo 2009 in Milano, C.so Magenta 61, presso il Centro Congressi Stelline, si è tenuta l'Assemblea dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, a seguito di convocazione Prot. n° 314 del 2 Marzo 2009 inviata a tutti gli iscritti. Anche quest'anno per la convocazione dell'Assemblea sono state utilizzate le norme in vigore precedentemente all'entrata in vigore del C.P.I., ancorché si tratti di norme abrogate, in assenza del Regolamento sul Codice della Proprietà Industriale, che conterrà anche le norme relative allo svolgimento dell'assemblea e all'elezione del Consiglio dell'Ordine. Per questo motivo, anche quest'anno, non si è potuto procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine e il Consiglio attuale resta in carica secondo quanto previsto dall'Art. 215, comma 2 del C.P.I.

Il Presidente Faraggiana, nell'affrontare il tema dell'intervenuta ristrutturazione dell'UIBM, ricorda che il progetto di ristrutturazione del Ministero dello Sviluppo Economico aveva inizialmente previsto l'abolizione della Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, riportando quest'ultimo all'interno di una diversa Direzione Generale con compiti più vasti. Tenuta presente la

Paolo Pederzini, Alessandro Guerci

notevole perdita di autonomia e di capacità d'iniziativa che ne sarebbe conseguita, l'Ordine ha cooperato ad evitare questo passo, e all'ultimo momento è stata introdotta, nello schema del Ministero, la *Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*, accorpando le funzioni dell'abolito Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con le funzioni dell'UIBM, il tutto nell'ambito del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione.

Al momento delle nomine dei direttori generali del ministero, l'avvocato dr.ssa Loredana Gulino ha assunto la responsabilità della nuova *Direzione Generale*.

La dr.ssa Agrò ha mantenuto temporaneamente incarichi di rappresentanza internazionale a livello EPO e WIPO, che tuttavia dovrebbero cessare nei prossimi mesi con il passaggio ad altra Direzione Generale.

La dr.ssa Gulino aveva inizialmente comunicato la sua partecipazione all'assemblea, ciò che si riteneva molto utile anche perché l'UIBM è organo di sorveglianza dell'Ordine, ma, a causa di altri impegni pres-

santi, non ha potuto purtroppo partecipare, pregando il dr. de Benedetti di porgere i suoi saluti all'Assemblea.

Il Presidente, informa l'Assemblea che c'è già stato un primo incontro con la dr.ssa Gulino, incontro nel corso del quale si è ribadita la volontà di una collaborazione stretta tra l'Amministrazione e l'Ordine per una verifica delle iniziative in corso e di quelle in progetto, ed è stata suggerita la possibilità di incontri mirati tra consulenti e funzionari dell'UIBM su questioni specifiche. È stato evidenziato che tale idea di collaborazione è supportata da una prassi antica. L'EPO ha sviluppato le sue "guideline" grazie ad un continuo riscontro da parte dell'utenza, nel periodo fine anni settanta e inizio anni ottanta. L'evoluzione di queste "guideline" deriva da un continuo dibattito con l'utenza, che ha espresso di volta in volta i suoi dubbi e proposte; sembrerebbe pertanto utile estendere questa prassi anche in Italia.

In tale incontro la dr.ssa Gulino si è dimostrata, in linea di massima, disponibile a considerare la proposta di collaborazione offerta dall'Ordine: si tratterà pertanto di verificare la concretizzazione di questa proposta. La mancanza dell'approvazione del regolamento al CPI comporta note-

In questo numero

Osservazioni del Consiglio al parere del Consiglio di Stato sulla proposta di regolamento al C.P.I.

Che cosa cambia nell'esame di abilitazione europeo

A day in the (CTM) life

voli conseguenze negative, non solo per la convocazione dell'Assemblea, specie per il concreto avvio della procedura di opposizione marchi. Anche su questo tema la collaborazione dell'Ordine offerta all'Amministrazione potrebbe essere utile al fine di facilitare l'avvio di questa procedura. Riguardo la nuova procedura della ricerca di novità sulle domande italiane affidata all'EPO a breve dovrebbero cominciare a giungere i rapporti di ricerca da trasmettere all'utenza, anche se le modalità di trasmissione dei rapporti da parte dell'UIBM non sono ancora chiarite completamente. È evidente che la

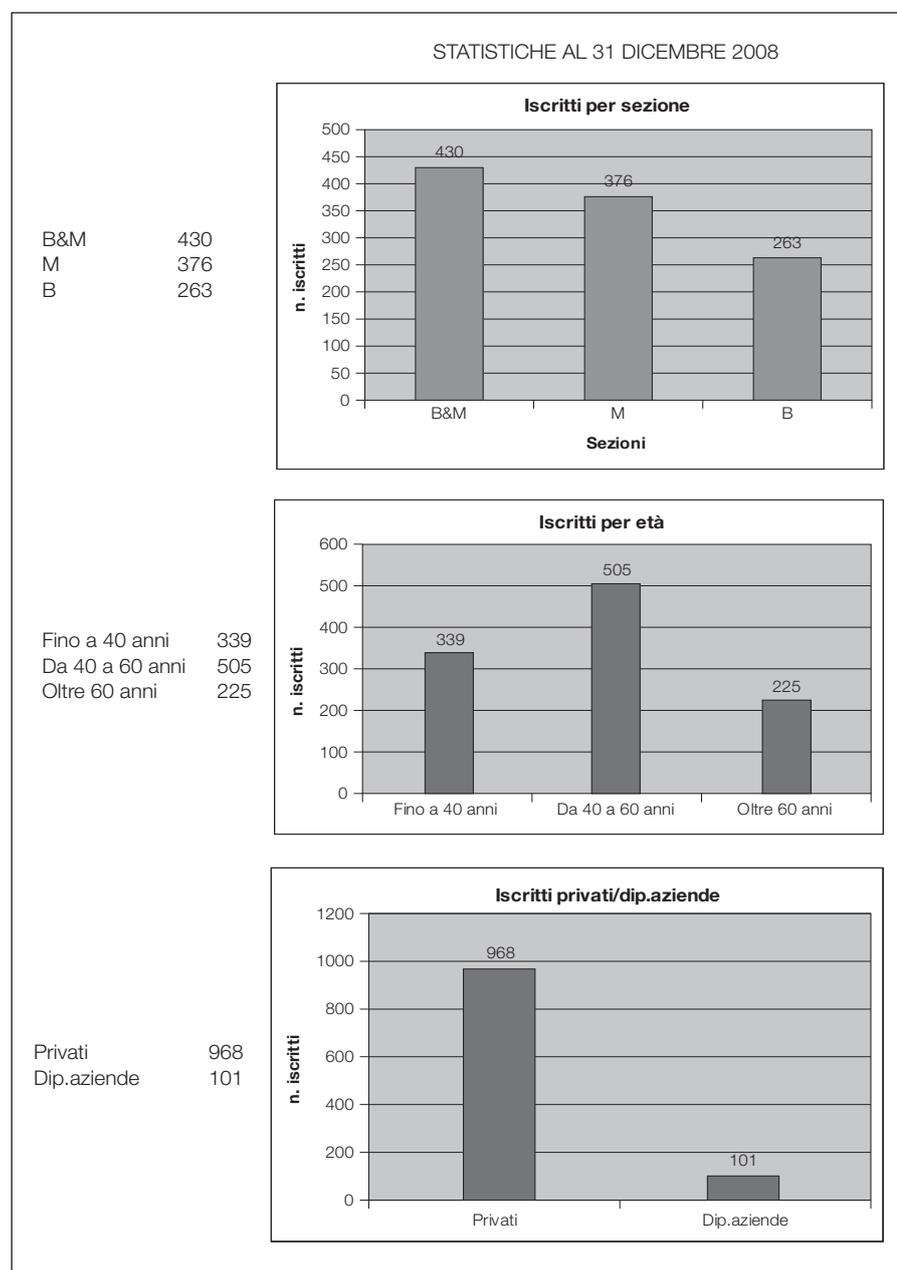
nuova procedura avrà successo se non ci saranno ritardi e l'utente potrà essere informato dell'esito della ricerca ben prima dello scadere dell'anno di priorità, così da permettergli decisioni informate sugli investimenti da curare in merito alla domanda di brevetto italiana sottoposta a rapporto di ricerca. Pare che l'UIBM stia studiando di mettere in un sito protetto gli esiti della ricerca, rendendolo accessibile solo dall'avente diritto, essendo la domanda italiana nel periodo di segretezza. In alternativa l'UIBM starebbe verificando la possibilità di inviare il "file" via internet al titolare od al suo rap-

presentante, sempre in modalità protetta.

Passando ad altro argomento, il Presidente ricorda che sono state modificate recentemente le regole per l'esame di qualificazione europeo, con una sorta di penalizzazione in caso di ripetizione dell'esame. La proposta di cambiamento era stata presentata in modo non molto lineare e motivato, e fondata essenzialmente su un esito, non lusinghiero, dell'esame nel 2006, sessione in cui, il manifestarsi di talune evidenti incertezze organizzative, aveva indotto l'EPO stesso a concedere un abbuono di dieci punti ai candidati. L'ultima sessione ha avuto una percentuale di promossi di altro livello rispetto alla precedente. L'Italia e la Spagna si sono opposte alla modifica che è stata tuttavia approvata nonostante che la rappresentanza italiana al Consiglio di Amministrazione dell'EPO, supportata dall'Ordine, avesse presentato un documento critico al riguardo.

Il Presidente ricorda altresì che, a breve, dovrebbe diventare esecutiva la ratifica da parte della Repubblica di S. Marino della Convenzione sul Brevetto Europeo. C'è stata una votazione del Maggior Consiglio, con approvazione il 19 Marzo scorso. Non è ancora noto se l'adesione sia stata approvata e ratificata definitivamente perché la notizia non è stata ancora pubblicata dagli organi di informazione della RSM. Rimane aperta la questione se varrà o meno applicata la "grandfather clause" per quanto riguarda la qualificazione di consulenti sammarinesi a rappresentare titolari di fronte all'EPO.

Sulla situazione del nostro Ordine, alla fine dell'anno scorso il numero degli iscritti era di 1070, con una crescita del 5%. Contrariamente all'anno scorso sono saliti anche del 5% coloro che lavorano nell'ambito dell'industria. Il numero degli iscritti cresce più a nord rispetto al sud, con un certo rilancio in Lazio e Toscana. L'età media degli iscritti all'Ordine diminuisce, con un aumento del numero di studi (da 420 a 450), mantenendo quindi la concentrazione dei mandati in strutture per la consulenza nell'ambito della proprietà industriale. L'aumento degli iscritti è evidente nell'anno 2008 anche per la conclu-



sione dell'esame biennale di ammissione alla sezione brevetti. Sono pervenute 125 domande per tale esame; alcune sono state respinte per mancanza dei requisiti minimi. Si sono presentati alla prova scritta 115 candidati; 63 hanno superato l'esame scritto e orale.

Lo scopo dell'esame evidentemente è quello di creare una categoria di consulenti con un minimo grado di affidabilità per tutelare i clienti che chiedono assistenza.

Sulla prova scritta dell'esame marchi, prevista nel corrente anno, sono stati numerosi anche i candidati che hanno richiesto l'ammissione all'esame (157 le domande, 145 i candidati ammessi alla prova scritta).

Sull'elezione del consiglio dell'Ordine il Presidente segnala all'Assemblea la difficile situazione in cui si trova il Consiglio attualmente in carica, che è in pratica "congelato" con l'impossibilità di indire nuove elezioni. L'iter di emanazione del regolamento, con le norme di convocazione dell'Assemblea e di conduzione delle elezioni, procede infatti in modo rallentato. Il parere del Consiglio di Stato ha infatti rimesso in discussione alcuni aspetti dell'attuale proposta di Regolamento, affermando altresì che la proposta dovrebbe essere anche sottoposta al parere preventivo di altri ministeri (Giustizia, Esteri, Economia).

Sul tema specifico delle elezioni del Consiglio dell'Ordine, il Presidente ricorda di avere a suo tempo proposto di indire le elezioni con il sistema precedente, ancorché abrogato alla scadenza del mandato precedente. La legittimità di questa proposta era stata messa in dubbio, per cui si era chiesto un parere all'organo di sorveglianza dell'Ordine (l'UIBM), che aveva indicato al Consiglio di rimanere in carica a norma dell'art. 215 CPI.

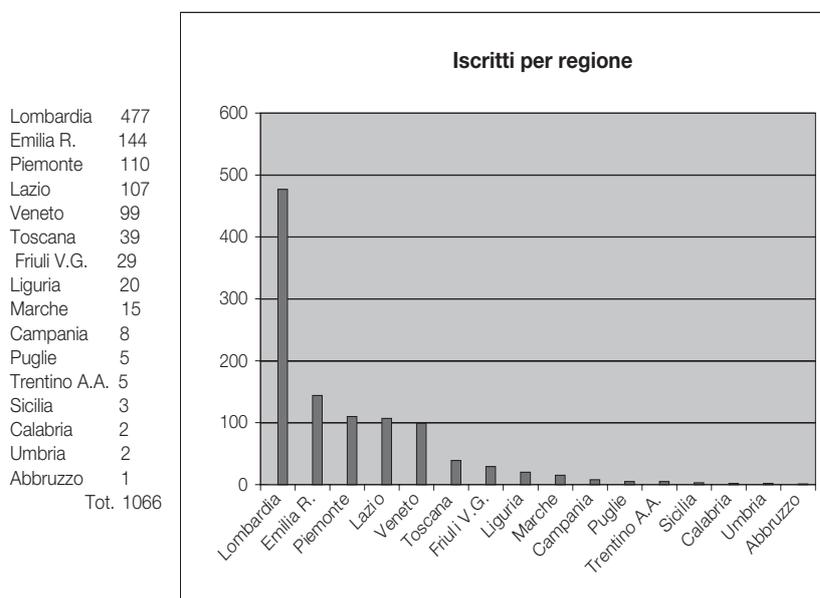
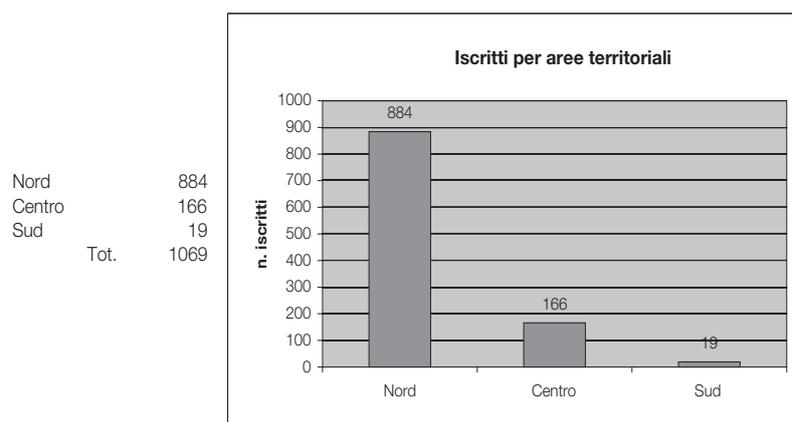
In vista dell'Assemblea di quest'anno, era stato proposto che il Consiglio desse le dimissioni, così da permettere al Ministro di nominare un commissario che dovrebbe indire le elezioni entro sessanta giorni. Tuttavia, considerato che mancando le norme per le elezioni l'Ordine rischierebbe di rimanere commissariato, il Consiglio ha ritenuto che la presente situazione sia preferibile

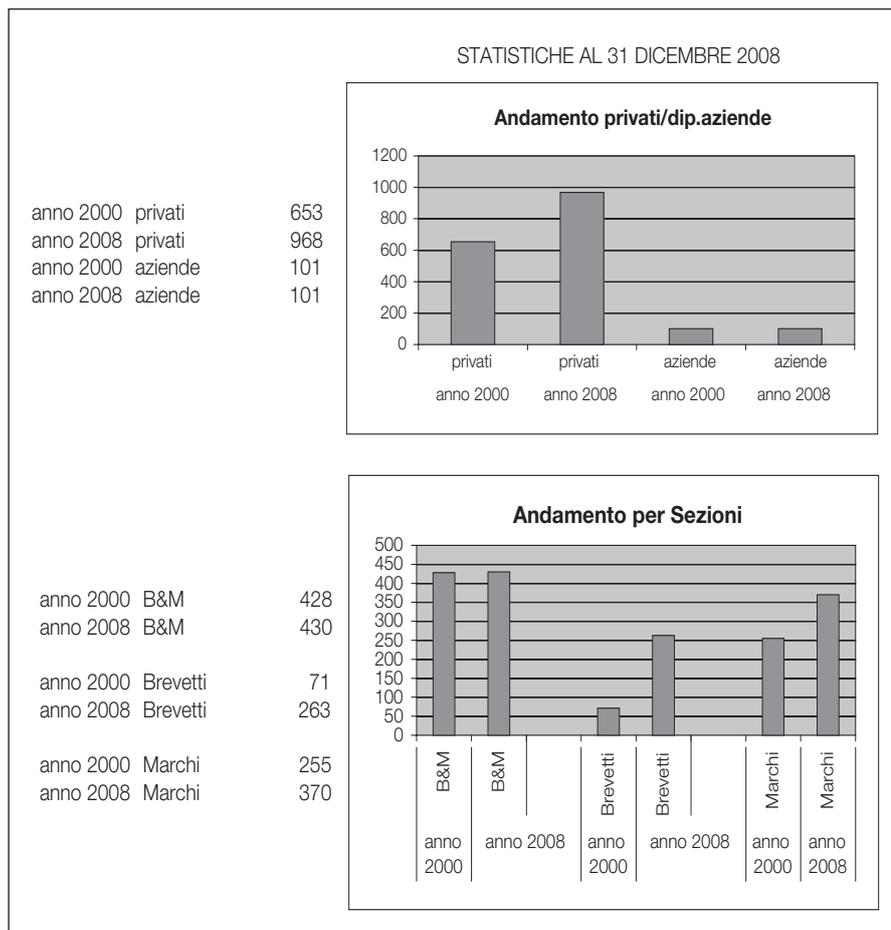
rispetto ad un commissariamento. Questa scelta del Consiglio non è stata condivisa da un membro dell'Ordine che ha infatti pubblicamente affermato di ritenere illegittimi sia il voto sul bilancio sia la stessa Assemblea. Il Presidente invita alla discussione i presenti chiedendo di esprimere il loro orientamento riguardo alla presente posizione del Consiglio. Prende allora la parola l'ing. Masciopinto, autore della proposta di dimissioni del Consiglio, che conferma la sua opinione rispetto all'illegalità dell'Assemblea e sottolinea che, a suo modo di vedere le cose, qualora l'Ordine fosse commissariato, a seguito di dimissioni del Consiglio, il commissario avrebbe la possibilità di

provvedere entro 60 giorni ad indire nuove elezioni, in quanto soggetto non tenuto a seguire nessun decreto. Il dr. De Benedetti sottolinea come il Consiglio ha continuato a premere perché le norme regolamentari del CPI fossero emanate anche come semplice stralcio del decreto sul Regolamento, in quanto tutti erano d'accordo che tali norme sarebbero state simili, se non identiche, alle precedenti.

Rivolgendosi direttamente all'ing. Masciopinto, il dr. De Benedetti ribadisce che l'ipotesi formulata in merito ai poteri del commissario (indire elezioni anche in assenza di norme) non ha fondamento. Il commissario non avrebbe infatti alcun potere di decre-

STATISTICHE AL 31 DICEMBRE 2008





tare le norme sulle elezioni. La norma dell'articolo 218, a cui fa riferimento l'ing. Masciopinto, è stata pensata in vista di un quadro normativo completo, comprendente le norme per procedere a nuove elezioni. La situazione di assenza di regolamento non era certamente prevista, e questo spiega perché la norma non prevede alcuna ipotesi di poteri straordinari per il commissario. Il dr. de Benedetti passa poi a distinguere tra la convocazione dell'Assemblea, fatta con norme abrogate, e le elezioni. La questione delle elezioni è sicuramente più delicata della semplice convocazione. Ciò è confermato dal Consiglio di Stato che, nell'esaminare la proposta di Regolamento al CPI, non ha avuto obiezioni sulle norme di convocazione dell'assemblea, mentre ha mosso rilievi proprio sulle norme delle elezioni. Dunque elezioni indette oggi, sulla base delle vecchie norme, avrebbero potuto incorrere in censure di invalidità perché non in linea con le modalità indicate dal Consiglio di Stato.

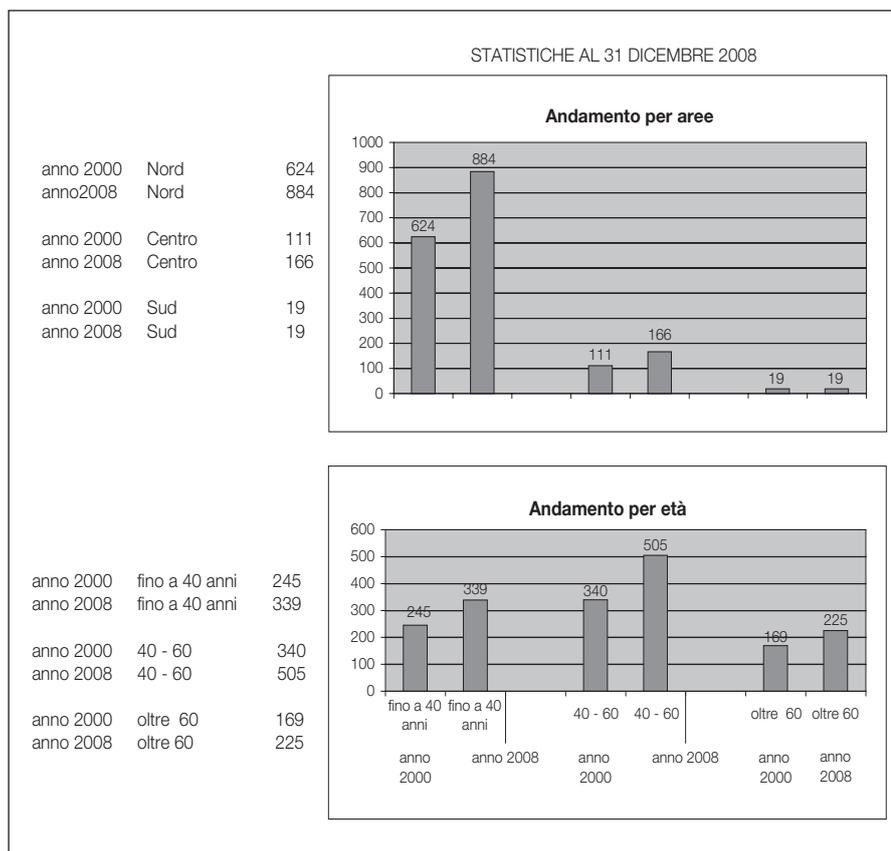
Seguono gli interventi di alcuni iscritti presenti all'Assemblea, la d.ssa Modiano, l'ing. Dragotti, l'ing. Staub e il dott. Karaghiosoff, tesi a sottolineare di attendere l'emana-

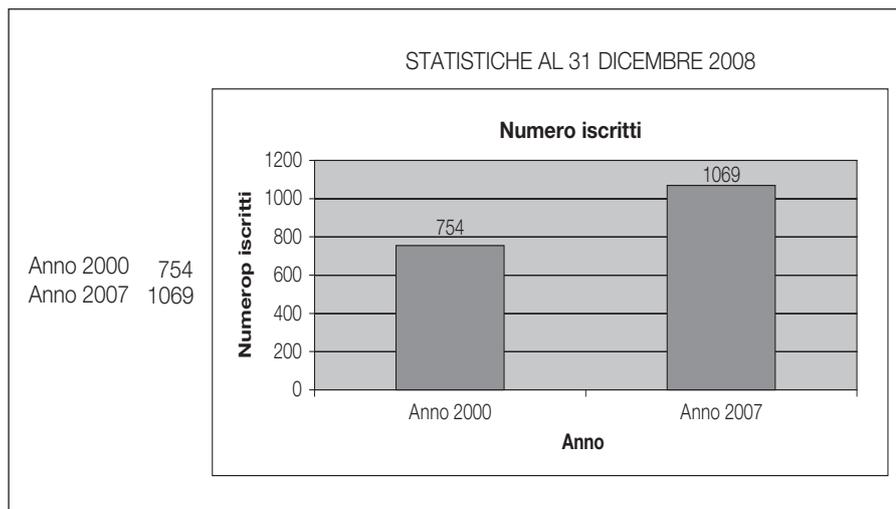
zione del nuovo Regolamento. Il Presidente propone quindi l'espressione palese dell'opinione dei presenti. L'Assemblea si esprime a favore della posizione del Consiglio in carica, con soli 2 voti contrari e 13 astenuti.

Si passa quindi alla discussione e alla votazione del bilancio consuntivo 2008, approvato con due soli astenuti, ed a quello preventivo per l'anno 2009.

Sul bilancio preventivo per il 2009 il Presidente suggerisce di mantenere lo stesso contributo del 2008 per quanto riguarda la quota di iscrizione all'Albo; messo in votazione il preventivo è approvato con un voto contrario e due astenuti.

Nel pomeriggio vi sono stati interventi dell'ing. Bosotti, del dr. de Benedetti e dell'ing. Faraggiana con relazioni sull'esame e la ricerca di novità sulle domande di brevetto italiane; opposizione marchi, avanzamento dei lavori relativi ad una corte europea sui brevetti e sui recenti dibattiti sulla consulenza tecnica nelle azioni





giudiziarie. Non sono emerse sostanziali novità rispetto a precedenti comunicazioni già date sul sito dell'Ordine e pubblicate su Notiziari dell'Ordine nel corso dell'anno 2008, il che non è certo tranquillizzante visto che si continua ad operare in un quadro amministrativo di incertezza, che tutti auspicano possa presto trovare una soddisfacente soluzione pratica a favore dell'utenza.

ULTIM'ORA

La convenzione sul Brevetto Europeo entrerà in vigore per San Marino il 1 Luglio 2009.

Di diritti e di doveri

Gianni Masciopinto

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 denominato anche Codice della Proprietà Industriale (CPI) nasce con lo scopo di unificare in un unico codice la pluralità di leggi relative alla Proprietà Industriale vigenti anteriormente in Italia.

Il CPI contestualmente alla sua emissione abroga tutti i regolamenti precedenti e al suo interno procede a fare riferimento sia ad un emanando "Regolamento" o "Regolamento di attuazione" (in 7 articoli) che ad una pluralità di "Decreti del Ministro delle attività produttive" (in almeno 17 articoli).

In occasione dell'emissione del CPI il Regolamento ed i Decreti non erano stati ancora promulgati e, intelligentemente a mio parere, l'apparato burocratico di UIBM ha provveduto a supplire alla carenza mantenendo a riferimento il vecchio Regolamento e precedenti decreti, ove possibile.

Ora, all'alba del 2009, il Regolamento e, in particolare il Decreto previsto negli articoli 212, 214 relativi alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e alle modalità di elezione del Consiglio dello stesso Ordine nonché nell'articolo 217 relativo alle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine non sono stati ancora promulgati.

La scelta del Consiglio in carica alla data di emissione del CPI fu quella

Con riferimento alla discussione avvenuta in occasione dell'Assemblea si pubblica la comunicazione dell'Ing. Gianni Masciopinto pervenuta all'Ordine e riguardante la convocazione dell'Assemblea e la votazione del Consiglio in assenza dell'approvazione ed entrata in vigore del Regolamento al Codice della Proprietà Industriale.

di restare congelato fino a che non fosse stato emanato il Decreto o il Regolamento.

Nel periodo, comunque, il Consiglio ha convocato Assemblee, che ovviamente a stretto rigore erano e sono illegali in quanto non regolamentate, ha proceduto a far votare bilanci ed a far approvare quote di iscrizione.

A mio parere il comportamento del Consiglio non ha alcuna coerenza logica in quanto o il Regolamento/Decreto è un elemento necessario, ed in tale caso anche le Assemblee non sono convocabili, o il Regolamento/Decreto non è un elemento necessario in quanto, come insegnato dall'apparato burocratico di UIBM, è possibile proseguire secondo le regole pre-vigenti.

Inoltre, a mio parere, il Consiglio ha

completamente trascurato quanto previsto all'articolo 218 in cui è previsto, senza citare Regolamento né Decreto:

- che "Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ... (Omissis)"; e
- che il Ministro nomini un Commissario che "provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione".

A mio parere, così come è scritto l'articolo 218 del CPI, è di tutta evidenza che l'assemblea convocata obbligatoriamente dal Commissario entro termini prestabiliti non richiede Regolamento/Decreto in quanto il Commissario è nominato dal Ministro proprio per convocare l'assemblea e fare le elezioni.

In conclusione, non vedo argomentazioni che il Consiglio attualmente insediato senza alcuna base legale, possa ancora sostenere per continuare sul percorso intrapreso.

In altre parole, ritengo che sarebbe doveroso per il Consiglio utilizzare quanto previsto dall'articolo 218 del CPI così da non ledere ulteriormente i diritti degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Con riferimento a quanto discusso in occasione dell'Assemblea 2009 si pubblica il testo della proposta di regolamento al C.P.I. sottoposto all'esame del Consiglio di Stato

Il Ministro dello Sviluppo Economico
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

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" che ha introdotto appositi strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi nell'ambito della proprietà industriale;

VISTI inoltre gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 che prevedono che con decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico) vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati, le modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale nonché le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia a quanto disposto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 in materia di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi sia a quanto disposto dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del citato decreto legislativo al fine di agevolare l'attività della Direzione Generale per la Proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e le richieste dell'utenza; UDITO il parere del Consiglio di Stato del 24 novembre 2008.

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1 - *Deposito in formato cartaceo*

1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.

2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, devono essere redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario.

3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio.

4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:

a) data e numero della domanda o del titolo concesso;

b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;

c) elenco dei documenti allegati.

5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al comma 4, devono essere inviati, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.

6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito.

7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.

8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2 - *Deposito telematico e modalità di trasmissione*

1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 3 - Termini per il deposito

1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:

a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario;

b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a).

2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l'interruzione.

3. L'interessato dovrà precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

Art. 4 - Integrazione delle domande

1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, comma 4 del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la

comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.

3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.

4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.

Art. 5 - Irricevibilità

1. Se la domanda di brevetto o di registrazione non appare ricevibile ai sensi dell'articolo 148 del Codice, l'addetto alla ricezione completa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la parte del modulo riservata all'ufficio ricevente dopo che la domanda, l'atto o i documenti sono stati regolarizzati, a meno che il depositante non chieda comunque l'invio dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, l'ufficio ricevente nella citata parte del modulo dà atto dei rilievi e delle controdeduzioni del depositante ed invia la documentazione immediatamente e separatamente dai restanti depositi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Gli uffici addetti alla ricezione hanno facoltà di formulare i rilievi sulle irregolarità formali, che non incidono sulla ricevibilità degli atti di cui all'articolo 148 del Codice, e di invitare il depositante alla regolarizzazione presso lo stesso ufficio, ferma restando la data di deposito. Anche della regolarizzazione deve essere dato atto ai sensi del comma 1.

3. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana, ai sensi dell'articolo 148, comma 5 del Codice, sono irricevibili.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del Codice.

Art. 6 - Traduzione in lingua italiana

1. La traduzione in lingua italiana di cui all'articolo 148, comma 5 può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

Art. 7 - Deposito delle domande di brevetto europeo

1. Il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.

4. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 8 - Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale

1. Le domande internazionali di cui

all'articolo 151 del Codice sono depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio.

2. L'Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.

4. Il deposito delle domande internazionali può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 9 - *Trasformazione del brevetto europeo*

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a depositare una domanda di brevetto nazionale, a pagare i diritti previsti nonché a produrre, ove manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.

2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.

3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.

Art. 10 - *Registro italiano dei brevetti europei*

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei

per i quali è stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Art. 11 - *Domanda di registrazione di marchio*

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all'articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione e la sede dell'impresa richiedente; il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice;

b) l'indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;

c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

d) l'indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;

e) l'indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2 del Codice;

f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua;

g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo l'esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di cm 8x8. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in

due dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l'esemplare deve risultare con i colori descritti;

h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall'indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

i) la eventuale rivendicazione del carattere distintivo del marchio acquisito, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, prima del deposito della domanda. 2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.

Art. 12 - *Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio*

1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all'articolo 8, commi 1 e 3 del Codice. L'Ufficio ha facoltà di chiedere che la sottoscrizione del consenso sia autenticata.

2. Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotta l'autorizzazione di cui all'articolo 10 del Codice.

Art. 13 - *Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività*

1. Quando nella domanda di registrazione per marchio d'impresa si rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell'uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Codice, è necessario allegare al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.

Art. 14 - *Divisione della domanda in caso di più marchi*

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi

dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 15 - Divisione della domanda di marchio in domande parziali

1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.
2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:
 - a) il numero di fascicolo della domanda originaria;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
 - d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.
3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.
4. L'istanza di divisione è respinta se le irregolarità non vengono sanate entro il termine assegnato di cui al comma 4 oppure se viene presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 158, comma 3 del Codice.
5. Il provvedimento che rigetta l'istanza di divisione deve essere motivato e deve contenere il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi.
6. In caso di accoglimento dell'istanza di divisione l'Ufficio crea un fascicolo separato per la domanda parziale, comprendente una copia completa del fascicolo della domanda originaria, compresa l'istanza di divisione e la relativa corrispondenza e attribuisce un nuovo numero di domanda alla domanda parziale.

Art. 16 - Esame dei marchi internazionali

1. Qualora, a seguito dell'esame effet-

tuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.
3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:
 - a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;
 - b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi

proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

Art. 17 - Marchi collettivi internazionali

1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio.
2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 17.

Art. 18 - Domanda di rinnovazione del marchio

1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.
2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprat-

tassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 19 - Marchio già registrato all'estero

1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.

2. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 17.

Art. 20 - Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi

1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell'articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

Art. 21 - Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione e la sede dell'impresa richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 5, comma 2 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

3. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi.

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all'articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Art. 22 - Domanda di brevetto

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati

nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L'Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.

5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 4 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.

7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

Art. 23 - Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la

domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 24 - Ricerca di anteriorità

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità sono stabilite da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 25 - Conversione del brevetto nullo

1. Per dare esecuzione alla sentenza di conversione di cui all'articolo 76, comma 3 del Codice il titolare deve depositare nei modi previsti all'articolo 1:

a) istanza per la trascrizione della sentenza di conversione passata in giudicato;

b) domanda, ai sensi dell'articolo 1, per richiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il rilascio del titolo derivante dalla conversione.

2. La domanda, di cui al comma 1, lettera b), deve contenere l'indicazione che il deposito è effettuato ai sensi dell'articolo 76, comma 3 del Codice in base a sentenza passata in giudicato, gli estremi della corrispondente istanza di trascrizione e la data di deposito del brevetto dichiarato nullo dalla quale decorre la domanda stessa.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la regolarità formale degli atti allegati alla domanda, di cui al comma 2, esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo del brevetto convertito ed eventualmente richiesta l'integrazione o l'annotazione o la modificazione della predetta documentazione, procede al rilascio dell'attestato relativo al nuovo titolo brevettuale, che decorre dalla data del deposito della originaria domanda.

Art. 26 - Domanda di registrazione del disegno o modello

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve con-

tenere oltre a quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione e la sede dell'impresa richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice.

2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all'art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all'eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all'articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo.

Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.

7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.

Art. 27 - Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli

1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere.

Art. 28 - Identificazione della topografia

1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità all'art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210x297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;

b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all'esame.

3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

Art. 29 - Rivendicazione di priorità

1. Il deposito della copia del documento di priorità deve avvenire entro i termini di cui all'art. 169, comma 6 del Codice. La traduzione in lingua italiana del documento di priorità deve essere prodotta in relazione agli elementi e dati identificativi del documento stesso, del diritto di proprietà industriale cui esso si riferisce, del titolare e per i marchi anche in relazione ai prodotti e servizi.

Per le invenzioni, i modelli di utilità, i modelli e disegni, le topografie dei prodotti a semiconduttori nonché le varietà vegetali, la traduzione della descrizione, rivendicazioni e altri testi identificativi eventualmente costituenti

il documento di priorità sarà dovuta, se richiesta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In tal caso la traduzione, ove necessario, deve contenere oltre ai dati nelle unità di misura originarie anche quelli corrispondenti del sistema metrico decimale.

2. Il richiedente o il suo mandatario risponde con la dichiarazione di conformità, della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

3. I documenti e l'eventuale traduzione, rilasciati dagli uffici degli Stati presso i quali è stata depositata la domanda originaria, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.

4. Ai fini del riconoscimento della priorità è possibile produrre la relativa documentazione in formato elettronico, purché provvisto degli elementi che individuano l'ufficio di provenienza.

5. La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ovvero della Organizzazione mondiale del commercio.

6. La prova dell'avvenuta cessione dei diritti di priorità può essere fornita anche con una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente.

Art. 30 - Protezione temporanea

1. Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:

- a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;
- b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l'esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;
- c) una rappresentazione del marchio come esposto.

Art. 31 - Esame anticipato delle domande

1. L'esame delle domande di brevetto o di registrazione è effettuato con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore, oltre al caso di cui agli articoli 120, comma 1 e 180, comma 3 del Codice, anche nel caso di deposito della stessa domanda di brevetto o di registrazione presso l'Ufficio Brevetti di uno Stato Estero che condizioni l'esame o la concessione del brevetto

oppure del marchio alla presentazione del certificato di concessione o di registrazione in Italia nonché nel caso di richiesta in tal senso da parte di una Pubblica Amministrazione o di altri Enti.

2. L'esame delle domande di registrazione dei marchi è effettuato con precedenza rispetto all'ordine cronologico di arrivo anche nel caso in cui per lo stesso marchio venga fatta richiesta di registrazione internazionale ai sensi dell'accordo di Madrid concernente le registrazioni internazionali dei marchi e del protocollo relativo al medesimo Accordo.

3. L'esame delle domande di trascrizione è effettuato con precedenza, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 138 del Codice, nel caso in cui esso sia necessario per procedere all'invio all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale della domanda di registrazione internazionale.

4. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di attribuzione dell'equo premio ai sensi dell'articolo 64 del Codice, può essere concesso, su richiesta del datore di lavoro dell'inventore, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

5. L'istanza di esame anticipato della domanda deve essere accompagnata dal documento giustificativo.

Art. 32 - Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice.

2. La facoltà di correzione, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice, può essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.

3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione. Una sola richiesta è sufficiente quando la

correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.

4. La facoltà di limitare o precisare i prodotti e i servizi, originariamente elencati nella domanda di deposito per la registrazione del marchio d'impresa, o il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità o per registrazione di disegno o modello, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice è sempre esercitabile a condizione che non estenda la protezione oltre il contenuto della domanda inizialmente depositata.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari.

6. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.

Art. 33 - Istanze di continuazione della procedura

1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.

2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

Art. 34 - Istanze di reintegrazione

1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

Art. 35 - Raccolta delle domande e dei titoli di proprietà industriale

1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

- a) l'Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;
- b) la data e il numero di concessione;
- c) per le invenzioni, i modelli di utilità,

i disegni e modelli, il relativo titolo;
 d) il nome dell'inventore;
 e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;
 f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;
 g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare.

2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare del diritto di proprietà industriale nonché dei mutamenti del domicilio.

3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione.

Una copia conforme all'originale del titolo è rimessa all'interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale è in formato cartaceo.

4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta.

5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprietà industriale.

6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale.

Art. 36 - Visioni e riproduzioni

1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano

i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.

2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione solo degli estratti, se presenti.

3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

4. Dopo l'accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

Art. 37 - Mandato

1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell'articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d'incarico.

2. La lettera d'incarico può essere generale o specifica e quest'ultima può essere singola o multipla; la lettera d'incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d'incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d'incarico.

3. Il deposito della lettera d'incarico deve essere accompagnato dall'attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.

4. Le lettere d'incarico generale sono riunite in un'apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

Art. 38 - Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 39 - Tasse e diritti di deposito

1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

Art. 40 - Esonero dal pagamento dei diritti

1. Sono esonerati 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.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

3. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui al comma 1.

Art. 41 - Tasse e diritti di mantenimento

1. Il pagamento è annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.

2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'art. 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale

ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.

3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto.

Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.

4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.

5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

6. Scaduti i termini previsti ai commi precedenti per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice.

7. Il mantenimento della registrazione di marchio è effettuato entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.

8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.

Art. 42 - Termine della decadenza

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

Art. 43 - Trascrizione

1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione:

a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;

b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.

2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

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, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), 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, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione; 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;

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o dall'originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all'estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un

notaio o un archivio notarile italiano.

4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorità competente, questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione.

5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione è sempre dovuta e si applica l'articolo 6.

6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all'articolo 173 del Codice, per quanto compatibile.

7. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.

Art. 44 - Annotazione

1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;

b) l'elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;

c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;

d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.

2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

Art. 45 - Riserva di deposito

1. I documenti, di cui è fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'ar-

ticolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.

Art. 46 - Pubblicazioni

1. I Bollettini ufficiali - di seguito denominati "Bollettini" - dei titoli di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.

2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:

a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice, e 32, comma 1 del presente regolamento;

b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice, e 32, commi 2, 4 e 6;

c) le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell'articolo 32, comma 3;

d) i rifiuti definitivi;

e) le sentenze di cui all'articolo 122, comma 5, del Codice.

3. La pubblicazione del Bollettino può essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino può essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.

Art. 47 - Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d'impresa anche le seguenti notizie relative a:

a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell'Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all'elenco di prodotti e servizi;

b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell'esame anticipato di cui all'articolo 120, comma 1, del Codice;

c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio;

2. La pubblicazione della domanda di

marchio, o della relativa registrazione se la domanda non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui all'articolo 11;

b) l'indicazione della richiesta di estensione all'estero della protezione del marchio, ai sensi dell'accordo di Madrid, con l'eventuale avviso di cui all'articolo 179, comma 2, del Codice.

Art. 48 - Procedure di segretezza militare

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.

2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni internazionali vigenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale.

4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.

5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda, fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il

Ministero della Difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.

7. L'avente diritto al brevetto può depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.

Art. 49 - Atto di opposizione

1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice.

2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d'irricevibilità ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l'opposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e sulla base dei quali viene proposta l'opposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato;

c) riguardo all'opponente e all'opposizione:

1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa l'opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all'art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 50 - Modalità di deposito della opposizione e della documentazione successiva

1. L'atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.

La data di ricevimento attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è

considerata data di deposito dell'opposizione.

2. Se l'atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.

3. L'atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.

4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.

Art. 51 - Istruttoria

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice.

2. L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.

3. L'atto è inammissibile se:

a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 47, comma 1, lettere a), b) e c);

b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;

c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice;

d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;

e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;

f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.

4. Se all'atto di opposizione non è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.

5. Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio, con la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 1, informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell'articolo 61, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione all'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 38.

Art. 52 - Prima comunicazione alle parti

1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:

a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;

b) i provvedimenti di cui all'articolo 54;

c) i provvedimenti d'improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 51, comma 5, 59 e 60;

d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 63, comma 2;

e) la facoltà per l'opponente, se il periodo per il tentativo di conciliazione o l'eventuale proroga hanno avuto termine, di integrare l'atto oppositivo con i documenti ancora mancanti e le relative ulteriori argomentazioni entro il termine perentorio di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice, pena il rigetto dell'opposizione;

f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finché l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli

172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice.

Art. 53 - Opposizione a registrazione internazionale

1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.

2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell'articolo 16, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sull'opposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni. Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d'impedimento, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull'opposizione. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

a) il numero della registrazione internazionale;

b) l'indicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di un'opposizione;

c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

d) se l'opposizione si fonda su una domanda o registrazione di marchio, il numero e la data di deposito e, se disponibili, il numero e la data di registrazione, la data dell'eventuale priorità, nonché la riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti e dei servizi su cui si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali è presentata opposizione;

e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l'articolo 61, comma 1.

5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo.

Nel caso in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.

6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato notificato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.

7. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;

b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e ser-

vizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Art. 54 - Assegnazione delle opposizioni

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto di Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2000.

2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio può decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.

Art. 55 - Fase di merito

1. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall'opponente, di cui all'art. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione di prime deduzioni in merito e per l'eventuale deposito dell'istanza di cui all'articolo 56, comma 1.

2. Ai sensi dell'art. 178, comma 3, del Codice, l'Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all'altra e l'Ufficio, se ne ravvisa l'opportunità, concede un termine per rispondere.

3. Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Codice, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente, contro quali pro-

dotti e servizi residui, intenda mantenere l'opposizione.

4. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l'Ufficio decide sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

Art. 56 - Prova d'uso

1. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codice, l'istanza del richiedente, per ottenere la prova d'uso del marchio da parte dell'opponente, deve essere presentata all'Ufficio non oltre il termine indicato dell'articolo 55, comma 1, per la presentazione delle prime deduzioni.

2. Se, a norma dell'articolo 178, comma 4, del Codice, l'opponente deve fornire la prova dell'effettivo uso quinquennale del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

A tal fine, l'opponente dovrà provare l'uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale, nei cui confronti l'opposizione è proposta.

3. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

Art. 57 - Decisione

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 59.

2. L'opposizione può essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha emesso la decisione.

3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1, del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione è ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera c).

4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 61.

6. Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai sensi dell'articolo 36.

Art. 58 - Documentazione

1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all'atto di opposizione si applica l'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 59 - Sospensione

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo: il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 53, comma 1.

In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, dive-

nuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento; c) su istanza del richiedente, se l'opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso l'U.A.M.I. contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'U.A.M.I., fino alla decisione di quest'ultimo.

2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.

Art. 60 - Estinzione

1. L'opposizione si estingue:

a) nei casi di cui all'articolo 181 del Codice;

b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 51, comma 4;

c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice.

2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

Art. 61 - Ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 182 del Codice, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia delle decisioni sull'opposizione.

Art. 62 - Reintegrazione

1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.

Art. 63 - Proroga

1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga di due mesi può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.

Art. 64 - Correzioni ed integrazioni

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Art. 65 - Annotazioni

1. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del Codice, anche per le decisioni definitive e le sentenze passate in giudicato in seguito ad un procedimento di opposizione.

ART. 66 - Nomina degli esaminatori

1. Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice, la nomina biennale degli esaminatori delle opposizioni alla registrazione dei marchi d'impresa, riservata a funzionari laureati in giurisprudenza provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi o dal Ministero dello sviluppo economico, avviene con decreto del Direttore Generale dopo la frequenza del corso di formazione, ed il superamento dell'apposito esame, tendente ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione.

La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione.

L'esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.

2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l'Ufficio "Opposizione".
3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.
4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di

posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.

5. Se, espletato il corso di formazione, il numero degli esaminatori interni non raggiunge le trenta unità, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, possono essere nominati, con decreto del Direttore Generale esaminatori esterni, se esperti con notoria conoscenza in materia di opposizione alla registrazione dei marchi, i quali sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al comma 1.

6. Gli esaminatori esterni devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d'interesse, anche indiretto.

7. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

Art. 67 - Responsabilità degli esaminatori

1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona amministrazione, provvedono alla decisione entro il termine di cui all'articolo 54, comma 1, e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.

4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove

richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.

Art. 68 - Compensi agli esaminatori

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice, i compensi spettanti agli esaminatori sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art. 69 - Ambito di applicazione e graduazione temporale per classi di prodotti e servizi

1. La procedura di opposizione si applica alle domande pubblicate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento con la seguente graduazione temporale:

a) classe 4:

Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

b) classe 14:

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

c) classe 6:

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

d) classe 8:

Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.

e) classe 40:

Trattamento di materiali.
dopo sei mesi

a) classe 15:

Strumenti musicali.

b) classe 23:

Fili per uso tessile.

c) classe 34:

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

dopo dodici mesi

a) classe 25:

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

b) classe 18:

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie;

ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

c) classe 37:

Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

d) classe 39:

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

e dopo ventiquattro mesi le rimanenti classi fino alla operatività completa nei due anni dall'entrata in vigore.

2. L'atto di opposizione è inammissibile in tutto o in parte se depositato senza il rispetto della graduazione temporale di cui al comma 1.

ART. 70 - Verifica

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se l'Ufficio ravvisa che lo stato di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di opposizione risulta insoddisfacente, rispetto agli obiettivi sottesi alle disposizioni medesime, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, può apportare o proporre al Governo adeguate modifiche, rispettivamente al regolamento medesimo ovvero al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 71 - Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo

1. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilità, comprendente:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;

2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

2. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi,

b) una prova orale sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;

2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

Art. 72 - Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.

Art. 73 - Svolgimento delle votazioni

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale e la busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. La busta, contenente la scheda, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

2. Il presidente dell'assemblea verifica

e fa constatare l'integrità di ciascuna busta, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.

Art. 74 - Convenzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.

Art. 75 - Abrogazioni

1. Il decreto 03 ottobre 2007 del Ministro dello sviluppo economico è sostituito dagli articoli 24, 40, 42 e 74 del presente regolamento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

Parere espresso dal Consiglio di Stato sulla proposta di regolamento al C.P.I.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Regolazione del Mercato
Direzione Generale per la Proprietà Industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ufficio III - Affari giuridici

Roma 14-01-2009 Prot. N. 3272
Oggetto: Parere Consiglio di Stato sul regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale

Trasmetto l'allegato Parere che il Consiglio di Stato ha emesso sul regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale. Sull'argomento si terrà prossimamente, presso questo Ufficio, una riunione la cui data sarà comunicata tempestivamente.

Il Responsabile dell'Ufficio III
Dott.ssa Paola A. Di Cinto

Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 24 novembre 2008

N. della Sezione: 3995/2008

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Schema di decreto ministeriale recante regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

La Sezione

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 44503 del 10 novembre 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e il Cons. Sabato Malinconico;

PREMESSO e CONSIDERATO:

1 - Gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto-legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, prevedono che con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengono stabilite le modalità di deposito delle domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati, le modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale nonché le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Il Ministero dello sviluppo economico, intendendo dare attuazione alle citate disposizioni, ha predisposto lo schema di decreto ministeriale, sottoponendolo all'esame della Sezione per l'acquisizione del prescritto parere.

Lo schema di decreto consta di 75 articoli.

La stessa amministrazione riporta la sintesi del contenuto di ciascun articolo.

2 - Preliminarmente la Sezione ritiene che si debbano acquisire i pareri del Ministero degli affari esteri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero della giustizia.

La necessità dei pareri delle prime due amministrazioni indicate scaturisce dal fatto che vengono espressamente in rilievo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con la legge 26 maggio 1978 n. 260, la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con la medesima

legge e l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976 n. 424.

Invece, il parere dell'amministrazione della giustizia si rende necessario in base alla considerazione che lo schema di regolamento interferisce con gli effetti della sentenza di nullità e decadenza del giudice civile in materia di marchi e invenzioni industriali.

Infine, il parere del Ministero dell'economia è reso necessario dal fatto che l'articolo 183 del Codice della proprietà industriale stabilisce che la nomina degli esaminatori, nella delicata materia di opposizione alla registrazione dei marchi, avviene con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3 - Tuttavia, sin d'ora, la Sezione esprime le seguenti valutazioni ed osservazioni di carattere generale.

3.1. Le norme primarie autorizzative circoscrivono il potere regolamentare del Ministero referente alla disciplina delle modalità di presentazione delle domande relative ai vari procedimenti in materia.

Lo schema disciplina invece diffusamente gli effetti sostanziali relativi alla inesatta presentazione delle domande medesime; ebbene ciò appare, da una parte, in contrasto con la scelta fatta dal legislatore che ha deciso di affidare la materia al decreto legislativo, dall'altra, con il sistema generale delle fonti che sembra escludere che la materia stessa possa essere oggetto dell'esercizio di un potere regolamentare.

In ogni caso, va esclusa la possibilità che il personale preposto alla ricezione possa incidere sulle posizioni sostanziali dei richiedenti, atteso che tale potere viene dalla legge riservato unicamente all'Ufficio italiano brevetti e ai corrispondenti uffici

sovrnazionali e internazionali, che pure operano secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Al contrario proprio in ordine all'oggetto effettivo della disciplina (si è detto modalità di presentazione delle domande relative ai vari procedimenti in materia) si notano carenze ed omissioni che saranno evidenziate nell'esame preliminare del testo.

3.2. Inoltre, dal complessivo quadro normativo, emerge la tendenza ad introdurre notevoli appesantimenti procedurali per il richiedente e ciò appare in contrasto con la legge generale sul procedimento amministrativo e con il principio della semplificazione procedimentale affermato in tutte le leggi di semplificazione e messo al centro dell'azione governativa nel Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione.

3.3. Il testo è inoltre appesantito da una serie di disposizioni che ripetono in gran parte pedissequamente le norme già contenute nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

In linea di principio questa Sezione si è pronunciata contro tale prassi; si deve peraltro constatare che nel caso in esame vi è talvolta la necessità di integrare una disciplina primaria incompleta, con la conseguenza che vi è il rischio o di una frammentazione della disciplina stessa (in parte nel Codice e in parte nel regolamento) ovvero - come si è detto - di una sua duplicazione.

La non semplice soluzione del problema (occorre dare atto a codesta Amministrazione) dovrebbe ispirarsi al principio della assoluta necessità dell'integrazione (ad es. si potrebbero evitare disposizioni che ripetono principi pacifici relativi agli organi collegiali).

4 - Vengono infine svolte le osservazioni di dettaglio che seguono:

- l'articolo 147 del codice della proprietà industriale stabilisce espressamente che con il regolamento bisogna individuare le altre amministrazioni, diverse da quelle già individuate dalla stessa norma primaria, abilitate a ricevere le domande.

L'articolo 1 invece si limita a riproporre i soggetti già abilitati, quali le

Camere di commercio e l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Inoltre la norma non prevede alcuna misura di segretezza per gli addetti alla ricezione, che debbono poter disporre l'integrazione della documentazione senza conoscere il contenuto della documentazione presentata;

- l'articolo 2 rimanda ad un ulteriore decreto del direttore generale le modalità di deposito telematico e di trasmissione, mentre invece esse vanno previste in questa sede, atteso che ciò costituisce lo scopo fondamentale del presente decreto;

- l'articolo 5 pone a carico del richiedente un onere procedimentale non giustificato, laddove viene stabilito che debba chiedere espressamente l'invio dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi nell'ipotesi in cui la documentazione sia incompleta, pena l'irricevibilità della domanda. Inoltre gli ultimi due commi sembrano esorbitare dal potere regolamentare attribuito dalle norme primarie all'amministrazione referente;

- l'articolo 7 presenta lo stesso vizio segnalato a proposito dell'articolo 2, laddove rimette ad un decreto del direttore generale la disciplina delle modalità di presentazione per via telematica delle domande;

- l'articolo 9 crea un inutile appesantimento procedimentale, laddove richiede la presentazione di una nuova domanda di brevetto nazionale, invece di ritenere sufficiente quella presentata in sede europea di cui si chiede la trasformazione.

Inoltre non è stata prevista la possibilità di chiedere d'ufficio da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi al corrispondente ufficio europeo la documentazione ivi presentata dall'interessato;

- l'articolo 15 comma 4, oltre a dare attuazione ad una norma non compresa nell'elenco di quelli che autorizzano il potere regolamentare, non sembra perfettamente aderente alle convenzioni internazionali relative all'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, laddove sembra attribuirsi all'Ufficio italiano brevetti e marchi un potere di rifiuto provvisorio e di conferma del rifiuto internazionale;

- le medesime perplessità suscitano

gli articoli 29, 31 e 32, laddove sembrano dare attuazione a disposizioni del codice già autosufficienti e che comunque non attribuiscono nessun potere regolamentare integrativo all'amministrazione referente;

- talune disposizioni riferite al procedimento di opposizione, pur riguardando profili attinenti alla fase istruttoria (es: articolo 55 - esame di merito; articolo 56 - prova d'uso) o la sospensione del procedimento stesso (articolo 59), risultano posposte nell'ordine, rispettivamente, all'articolo 54 relativo all'assegnazione agli esaminatori (fase questa successiva al completamento della fase istruttoria come previsto dalla norma stessa) e all'articolo 57 concernente la decisione finale sull'opposizione;

- l'articolo 66 si occupa della nomina degli esaminatori che è in parte disciplinata dall'art. 183 del Codice (è una delle ipotesi di "frammentazione" della disciplina, di cui si è detto);

- l'articolo 68 è superfluo e va espunto dal testo dal momento che ripete pedissequamente, senza alcuna ulteriore previsione, il contenuto dell'articolo 183 del codice;

- l'articolo 69 verosimilmente si propone di dare attuazione all'articolo 184 (entrata in vigore della procedura di opposizione), che rinvia al decreto ministeriale in esame le modalità di applicazione di tale procedura. Deve tuttavia rilevarsi che con la norma in discorso non sono disciplinate le modalità, quanto piuttosto una scansione temporale dell'entrata in vigore del procedimento di opposizione differenziata per classi di prodotti e servizi. Tale previsione appare in contrasto ed ultronea rispetto al disposto della norma primaria;

- l'articolo 70 prevede la possibilità di sottoporre a verifica la prima applicazione delle norme relative al procedimento di opposizione e dispone che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, possa apportare o proporre al Governo adeguate modifiche al regolamento odierno ovvero al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Al riguardo si osserva che l'ipotesi

di introduzione di modifiche normative direttamente da parte del Ministro contrasta con il procedimento di formazione delle leggi e degli atti di normazione secondaria e pertanto va espunta dal testo.

Ciò posto, tenuto conto che la residuale facoltà del Ministro di proporre modifiche al Governo rientra nel normale esercizio della funzione di direzione politica dei singoli Ministri, appare evidente che l'intera disposizione deve essere espunta dal testo.

- L'articolo 73 disciplina lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei consulenti in proprietà industriale nel Consiglio dell'Ordine e, al comma 1, si propone di dare attuazione all'articolo 214 del Codice, il quale, al comma 3, stabilisce espressamente la possibilità di votazione per lettera. Tuttavia, il menzionato articolo 73 - nel prevedere che la busta contenente la scheda elettorale sia firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'Assemblea il quale, a sua volta, verifica l'integrità di ciascuna busta, ne estrae le schede relative e le depone nell'urna senza dispiegarle - consente in qualche modo la riconoscibilità del voto in contrasto sostanziale con l'articolo 214 citato. Quest'ultimo, infatti, al comma 1, stabilisce espressamente che i componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni indicate e di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alle osservazioni di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione

Giancarlo Coraggio

L'Estensore

Gianpiero Paolo Cirillo

Il Segretario dell'adunanza

Massimo Meli

Lettera all'UIBM con osservazioni del Consiglio dell'Ordine al parere espresso dal Consiglio di Stato sulla proposta di regolamento al C.P.I.

*Fabrizio De Benedetti
per il Consiglio dell'Ordine*

Il Consiglio ha preso in esame il parere del Consiglio di Stato che ci è stato cortesemente trasmesso e, alla luce dei commenti di quest'ultimo, ha rivisto il Regolamento proposto. In merito si esprimono pertanto le seguenti osservazioni e suggerimenti.

Osservazioni generali

1. Il Consiglio di Stato, in modo a nostro avviso contraddittorio, da un lato lamenta che il Regolamento prescrive delle norme che sembrano eccedere l'esercizio del potere regolamentare dell'amministrazione disciplinando materia che dovrebbe essere riservata invece al potere legislativo, ma dall'altro riconosce anche che vi è "talvolta la necessità di integrare una disciplina primaria incompleta" e ritiene che ciò sia possibile se si segue il "principio della assoluta necessità dell'integrazione". Da questo punto di vista ci sembra che diverse osservazioni critiche del Consiglio di Stato, forse per difficoltà di comprensione di una materia così specialistica, non tengano conto proprio della pur riconosciuta necessità di integrazione.

Pertanto, in relazione ad alcune disposizioni che puntualizzano l'applicazione di altre norme di legge, l'osservazione del Consiglio di Stato può essere ritenuta corretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'occasionale ripetizione di norme che già si

trovano nel Codice e non hanno bisogno di ulteriori integrazioni e chiarimenti.

2. Altra considerazione generale è quella per cui, rispetto al periodo di prima stesura della bozza di Regolamento, sono stati emessi due decreti ministeriali del Ministro Scajola, rispettivamente il 10 aprile 2006 e il 24 ottobre 2008 relativamente al deposito telematico e un decreto ministeriale del 27 giugno 2008 che introduce la ricerca e detta numerose disposizioni in materia di esame e prosecuzione della domanda. In proposito, va osservato che gli artt. 21 e 22 di questa proposta di Regolamento al Codice, sono identici rispettivamente agli artt. 2 e 3 del D.M. 27.06.2008 sull'introduzione della ricerca e l'art. 24 di questo Regolamento è identico all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto che introduce la ricerca. Sembra pertanto, sul piano generale, necessario che le norme di tutti questi precedenti decreti ministeriali vengano reinserite in questo Regolamento al fine di evitare duplicazioni e quel "rischio di una frammentazione della disciplina" lamentato pure dal Consiglio di Stato, utilizzando quindi il sistema dell'abrogazione degli stessi decreti recepiti, già previsto all'art. 75 di questo Regolamento per quanto riguarda l'altro decreto del Ministro e cioè quello del 3 ottobre 2007.

Osservazioni specifiche

Art. 1 - Non si condivide il parere del C.S. secondo cui con il Regolamento "bisogna individuare le altre amministrazioni ... abilitate a ricevere le domande" in quanto l'art. 147 del Codice non formula un obbligo, ma solo una possibilità che il Ministro può utilizzare o meno. Tra l'altro, i meccanismi di deposito cartaceo e telematico sono complessi e non è possibile individuare, almeno al momento, altre amministrazioni che possano, per competenza e possesso di strumenti informatici adeguati, essere in grado di svolgere la funzione di ufficio ricevente. Tra l'altro la rete delle Camere di Commercio è estremamente vasta e capillare sul territorio e sicuramente risulta la più estesa territorialmente rispetto a qualsiasi altro paese estero ove invece vengono individuati soltanto pochi centri riceventi o addirittura uno solo.

Art. 2 - Si è già consigliato il recepimento dei precedenti decreti sul deposito telematico. Quanto alla seconda parte dell'articolo in questione, riteniamo che possa essere comunque conservato nella formula "Con decreto del Direttore Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, possono essere previsti particolari requisiti formali e tecnici necessari all'applicazione delle procedure di deposito per via telematica".

Ove invece non si ritenesse di dover recepire i precedenti decreti sul deposito telematico in questo Regolamento, proponiamo la conservazione dell'art. 2 nel testo modificato che segue: "Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'art. 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dai decreti 10 aprile 2006 e 24 ottobre 2008 del Ministro dello sviluppo economico. Particolari requisiti formali e tecnici possono essere ulteriormente previsti con decreto del Direttore Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi".

Art. 4 - Al comma 2 andrebbe controllato se la presentazione della traduzione entro due mesi dalla data di deposito è sufficiente per garantire alle domande che non abbiano priorità il controllo da parte del servizio

militare entro i 90 giorni previsti dall'art. 198 del Codice.

Al comma 4 la dizione "e non soggetta a pubblicazione" è di per sé non chiara ed andrebbe integrata nel modo seguente "e non soggetta a pubblicazione alla data di deposito della domanda che ad essa fa riferimento".

Art. 5 - Non pare condivisibile l'osservazione del C.S. in quanto non tiene conto che con l'art. 5 non si fa che applicare l'art. 148, comma 5 del Codice. Va osservato, tra l'altro, che se viene presentata una domanda in una lingua totalmente sconosciuta (ad esempio cinese, russo, ecc...) l'amministrazione non sarebbe comunque in grado di trattarla. L'art. 148.5 dà la possibilità di depositare gli atti allegati in lingua straniera salvo la traduzione, ma la domanda, al fine della comprensibilità, dovrà essere comunque in italiano.

Al comma 4, tenuto presente che ci possono essere casi in cui la documentazione ricevuta non permette nemmeno l'identificazione del richiedente, sarebbe opportuno dopo le parole "ed invia la comunicazione al richiedente" aggiungere una virgola e quindi le parole "ove identificabile".

Art. 7 - Al comma 1, tenuto conto che l'art. 149 del Codice prevede il deposito presso l'UIBM rinviando al Regolamento solo le modalità di tale deposito, sarebbe opportuno aggiungere alla fine del primo comma la seguente frase: "Ove la domanda sia ricevuta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, essa viene trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma che provvede alla verbalizzazione riconoscendo la data di ricezione da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi".

Comma 4: tale comma tratta del deposito telematico e dunque si rimanda alla problematica già trattata all'art. 2.

Art. 9 - La prima obiezione del C.S. ha a nostro avviso un carattere soprattutto formale. Potrebbe pertanto essere ovviata modificando l'espressione "a depositare una domanda di brevetto nazionale, a pagare i diritti previsti..." in "a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura nazionale nonché...".

Per quanto riguarda la seconda osservazione del C.S., è da rilevare che l'Ufficio italiano brevetti e marchi non chiede tale documentazione all'interessato il quale deve produrre soltanto la traduzione e comunque la documentazione in questione è disponibile a tutti i terzi, compreso l'Ufficio, sul sito dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 10 - Si propone di aggiungere alla fine del primo comma le parole "di cui all'art. 127 della Convenzione sul Brevetto Europeo" in quanto il riferimento al "Registro Europeo dei Brevetti" di per sé è indeterminato.

Art. 11 - Riteniamo che l'indicazione alla lettera h) "ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe" costituisca effettivamente un'integrazione non necessaria (e anzi probabilmente contraria) alle disposizioni del Codice e pertanto vada al di là dei poteri regolamentari come osserva il parere del C.S.. Pertanto tale dizione andrebbe cancellata trattandosi tra l'altro, come abbiamo già sottolineato in passato, di una procedura che rende estremamente difficile risalire, a distanza di tempo, agli effettivi prodotti o servizi compresi nella classe stante il fatto che la classificazione cambia. Da questo punto di vista, la dizione complica anche l'attività dell'amministrazione nella procedura delle opposizioni in quanto con la rivendicazione di un'intera classe non è comprensibile quali siano gli effettivi interessi del titolare della nuova domanda.

Art. 15 - Le osservazioni del C.S. sembrano piuttosto riferirsi all'esame dei marchi internazionali di cui al successivo art. 16. Il rilievo non sembra condivisibile tenuto conto che l'art. 171 del Codice già prevede questo tipo di procedure e comunque tale procedura è quella che attua la normativa di cui all'Accordo e al Protocollo di Madrid.

Al comma 2 dell'art. 15, lettera b) si propone di sostituire la parola "indirizzo" con la parola "domicilio" in quanto il Codice non parla mai di indirizzo.

Al comma 4 si rileva un errore tipografico in quanto le parole "comma 4" dovrebbero essere "comma 3".

Art. 18 - Al comma 2, alla fine della penultima frase, è fatto riferimento alla tassa nazionale prevista. A nostro avviso, oltre a ritenere, come rilevato in passato, che tale tassa possa applicarsi soltanto quando ci sia un servizio reso da parte dell'Ufficio (anche la Corte Costituzionale ha affermato questo principio nella sentenza 10 ottobre 2008, n. 335) riteniamo che il riferimento sia superfluo. È ovvio che se va applicata una tassa, essa debba essere pagata, ma non è nei poteri regolamentari stabilire se l'applicazione vada fatta in tutti i casi.

Art. 27 - Si ritiene, come rilevato in passato, che l'espressione "e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere" oltre a non essere comprensibile (cosa si intende per denominazioni o segni del genere?), vada al di là, come rilevato dal C.S., dei poteri regolamentari in quanto integra senza necessità le disposizioni del Codice. Tra l'altro, molti modelli ornamentali nel settore della moda, come è ampiamente noto, utilizzano nel loro design degli elementi grafici che possono essere ritenuti "denominazioni o segni del genere".

Artt. 29, 31 e 32 - Le osservazioni critiche del C.S. non sono condivisibili, tenuto conto che in genere questi articoli propongono proprio quelle semplificazioni che lo stesso C.S. sollecita. Tuttavia, qualche modifica formale, nel senso indicato dal C.S. è probabilmente possibile secondo le proposte qui appresso.

Art. 29 - Al comma 1 può essere cancellata l'intera prima frase fino alle parole "del Codice" in quanto non aggiunge nulla a quanto già previsto dal Codice medesimo.

Art. 31 - È presumibile che si applichi a questo articolo la critica del C.S. per cui con il Regolamento si finisce, senza assoluta necessità, con l'integrare le norme del Codice. Questo vale soprattutto per quanto riguarda le nuove indicazioni di esame con precedenza oltre a quelle elencate nel Codice. Il nostro suggerimento è che si cerchi di attenuare questa impressione sul piano formale, modificando al comma 1, 2 e 3 le parole "con precedenza" con le parole "con urgenza" e cancellando al comma 1 le parole "rispetto a

domande presentate in data anteriore, oltre al caso di cui agli artt. 120, comma 1 e 180, comma 3 del Codice, anche". Al comma 2 possono essere cancellate invece le parole "rispetto all'ordine cronologico di arrivo" e al comma 3 le parole "in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 138 del Codice". Infine al comma 4, si suggerisce di modificare alla seconda riga l'espressione "può essere concesso" con l'espressione "può essere effettuato" e alla penultima riga le parole "l'esame anticipato" con le parole "l'esame accelerato".

Art. 32 - Riteniamo possa essere cancellato totalmente il comma 4 trattandosi di una disposizione che è prevista dal Codice che sanziona con la nullità il brevetto il cui contenuto si estende al di là di quanto era presente nella domanda iniziale. Può essere anche cancellato il comma 5 in quanto il suo contenuto è già previsto all'art. 172, comma 6 del Codice.

Art. 33 - Si ritiene assolutamente necessario che la frase del secondo comma secondo cui va indicata "la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1" sia modificata in "la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di due mesi previsto al comma 1". In effetti, il comma 1 indica diversi termini e va assolutamente specificato quello a cui ci si riferisce che, tenuto presente lo scopo della disposizione e le parallele norme esistenti nella Convenzione sul brevetto europeo e nel Regolamento del marchio comunitario, non può essere che il termine di due mesi successivo alla scadenza del termine omesso.

Art. 43 - In questo articolo il comma 3 ci sembra essere una di quelle norme di nessuna utilità in quanto l'applicazione di disposizioni di altre leggi è comunque ovvia.

Art. 48 - L'espressione al comma 6 "decorsi i termini" non specifica di quali termini si tratta e sicuramente essi non possono essere quelli indicati all'inizio del comma stesso. È pertanto necessario specificare "decorsi i termini di cui all'art. 198, comma 7 del Codice". Inoltre si propone di cancellare il comma 8 in quanto pare ovvio che le disposizioni del Codice, all'art. 198, si applichino e si applichino tutte e non solo quelle dei

commi qui indicati.

Artt. 51-55 - Il C.S. lamenta che l'ordine con cui le norme sono elencate non è corretto e che alcune di esse risultano posposte rispetto all'ordine corretto. Riteniamo che in realtà il C.S. abbia male interpretato probabilmente sviato dall'utilizzo del termine "istruttoria" come rubrica dell'art. 51 e dell'espressione "ultimata la fase istruttoria" al comma 1 dell'art. 54, intendendo per istruttoria tutto il procedimento alla conclusione del quale viene emanata la decisione. Per ovviare a questo inconveniente si propone di modificare la rubrica dell'art. 51 in "Esame dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità".

Quindi, modificare l'espressione all'art. 54, comma 1 "ultimata la fase istruttoria" in "ultimata la procedura di cui agli artt. 51 e 52, e scaduto inutilmente il periodo assegnato per il raggiungimento di un accordo". All'art. 55 si propone di modificare la rubrica in "Esame dell'opposizione" e di modificare la prima parte del comma 1 in "Dopo l'assegnazione dell'opposizione di cui all'art. 54, l'Ufficio invia al richiedente...".

Art. 52 - La lettera e) del comma 1 non appare chiara, anzi potrebbe essere interpretata in modo non corretto in quanto in effetti il rigetto dell'opposizione, previsto alla fine di questa disposizione, non può applicarsi in tutti i casi, ma solo in caso di documenti mancanti essenziali, tenuto conto che ulteriori argomentazioni potrebbero non essere necessarie. Pertanto l'espressione "pena il rigetto dell'opposizione" dovrebbe essere cancellata e sostituita con un nuovo periodo come segue "Ove trascorso detto termine l'atto di opposizione si dimostri carente di documenti essenziali o dei motivi su cui si fonda l'opposizione, quest'ultima verrà rigettata".

Art. 66 - alle osservazioni del C.S. si potrebbe ovviare con qualche modifica formale e cioè modificando la prima frase del comma 1 come segue: "La nomina degli esaminatori delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa prevista dall'art. 183, commi 1 e 3, del Codice, avviene dopo la frequenza di un corso di formazione e il superamento dell'apposito esame, tendente ad accertare la

preparazione tecnico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione". Il comma 7 dello stesso articolo può essere invece totalmente cancellato in quanto è sufficiente che il Direttore Generale preveda una procedura di monitoraggio con istruzioni interne.

Art. 68 - L'osservazione del C.S. è pertinente e dunque questo articolo andrebbe cancellato.

Art. 69 - Purtroppo va ricordato che questa norma era già nel Codice e il Consiglio di Stato l'aveva bocciata già allora. Si ritiene tuttavia che essa abbia una logica e un'importanza notevole per un decollo corretto della procedura di opposizione.

Pertanto potrebbe essere opposto all'obiezione del C.S. che anche la "graduazione" è una modalità di attuazione e soprattutto che essa è stata utilizzata da diversi paesi europei al momento dell'introduzione della procedura di opposizione per evitare l'ingolfamento del sistema che sicuramente avrebbe luogo se l'opposizione fosse aperta fin dal primo giorno a tutte le classi.

Peraltro, si nota che al comma 1, dopo le prime due righe e prima della riga indicante "a) classe 4:" va inserita la data di partenza per le classi appresso elencate. In altri termini manca l'espressione "dalla data di entrata in vigore del Regolamento".

Art. 70 - Si ritiene che l'osservazione del C.S. sia corretta e pertanto l'articolo andrebbe cancellato.

Art. 73 - Al fine di ovviare all'obiezione del C.S., si propone la seguente nuova versione dell'art. 73 che utilizza una doppia busta che garantisce al 100% l'anonimato.

Art. 73 - Svolgimento delle votazioni

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio.

Tale ultima busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di cia-

scuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna.

3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta

comunicazione al Ministro dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del codice o, comunque, illegittimamente.

Che cosa cambia nell'esame di abilitazione europeo

Giorgio Checcacci

L'esame di abilitazione europeo (EQE) è stato recentemente sottoposto ad un processo di revisione (in realtà non ancora concluso), con l'approvazione prima del nuovo regolamento (REE), poi delle relative norme attuative (IPREE).

Vale la pena ricordare che l'EQE è gestito in condivisione fra EPO ed epi e gli organismi che vi sovrintendono sono composti da membri epi (designati dall'eipi) e membri EPO (designati dall'EPO), con la sola eccezione della segreteria (ES), che è composta da dipendenti EPO, inseriti nella struttura gerarchica dell'EPO, precisamente della Direzione Generale V.

Questi organismi formano una struttura indipendente ed autonoma, sia dall'eipi sia dall'EPO, e operano in base ad REE ed IPREE. L'approvazione di REE spetta al Consiglio di Amministrazione della Organizzazione Europea dei Brevetti, ed è il frutto di gruppi di lavoro designati a questo scopo da epi ed EPO; gli organismi definiti in REE non sono responsabili della definizione di REE.

Questa riforma non muta radicalmente né la struttura né la natura del-

l'esame, ma introduce comunque alcune novità di un certo rilievo. Con tali novità è opportuno familiarizzare da subito, anche se -come si vedrà- la loro introduzione è prevista in modo graduale ed in alcuni casi abbastanza incerto.

Il nuovo REE è entrato in vigore il 1/1/2009, le nuove IPREE il 1/4/2009; entrambi però non si applicano all'esame 2009. La loro applicazione, come si vedrà nel seguito nei casi specifici considerati, partirà -gradualmente- dall'esame 2010.

Innanzitutto, oltre ai tradizionali Examination Committees (ECI per le prove A e B, ECII per la prova C, ECIII per la prova D) ed Examination Board (EB, che passa da nove ad otto membri, quattro ciascuno per epi ed EPO), è stato istituito un terzo organismo di livello superiore, il **Supervisory Board** (SB), che ha la responsabilità della gestione dell'esame in generale.

Fra le altre prerogative, l'SB ha anche quella di adottare e modificare le IPREE, ed attraverso queste in pratica definire la struttura dell'esame.

All'EB rimane invece la responsabilità della conduzione di ogni esame, dall'approvazione delle prove pro-

poste dagli EC alla attribuzione dei voti.

L'SB comprende quattro membri, due epi e due EPO, ed è presieduto ora da un membro EPO, cui seguirà nel 2011 un membro epi, e così via con alternanza biennale. Quando l'SB è presieduto da un membro EPO, l'EB è presieduto da un membro epi e viceversa.

Passando ad aspetti più pratici, le due novità più rilevanti per i candidati sono state in realtà lasciate in sospeso: si tratta della registrazione e del pre-esame.

La **registrazione**, prevista da REE, è rivolta a coloro che si affacciano alla professione e sembra intesa a formalizzare il periodo di tirocinio precedente all'esame. Il suo effetto è però sospeso di fatto da IPREE, perché è stata sospesa l'entrata in vigore della norma che stabilisce che la durata del periodo di tirocinio per potersi iscrivere all'esame parta solo dalla data di registrazione (più eventualmente i sei mesi precedenti).

Per ora, quindi, la registrazione è una opzione poco chiara, che sembra servire al candidato solo per far verificare in anticipo dall'ES il proprio titolo di studio.

Del **pre-esame**, sono stati definiti solo alcuni aspetti: a) si terrà per la prima volta nel 2012; b) potrà essere sostenuto dopo due anni di tirocinio (rispetto ai tre necessari ora e fino al 2012 incluso per poter sostenere l'esame); c) dovrà essere superato per poter accedere all'esame. Le caratteristiche del pre-esame devono ancora essere definite, auspicabilmente nei prossimi mesi. Nella fase transitoria, saranno esentati dal pre-esame tutti i candidati che siano già stati iscritti all'esame negli anni fino al 2011 o che nel 2012 abbiamo maturato i tre anni di tirocinio.

Un'altra novità certamente molto attesa dai candidati italiani è l'eliminazione della necessità di comprendere due delle tre *lingue* ufficiali: dal 2010, anche il materiale per la prova C sarà fornito in tutte le tre lingue. Resta la possibilità di scrivere in una lingua non EPO (ad esempio in italiano).

Altra novità molto attesa è l'estensione della possibilità di *compensazione* a tutti i candidati, quindi anche a chi ripete una o più prove; questa

novità arriva insieme alla *possibilità di scegliere* liberamente ogni volta quali prove sostenere ed alla conseguente *scomparsa dell'esame modulare*. Il meccanismo di compensazione è sempre lo stesso: si passa l'esame se nessun voto è sotto 45, non più di due sono fra 45 e 49, il totale è almeno 200. Va notato che non potrà essere ripetuta una prova superata e che non sarà possibile recuperare il voto di una prova passata se tale prova è stata successivamente ripetuta: con la ripetizione di una prova, si rinuncia definitivamente al voto precedentemente ottenuto. Pertanto, chi otterrà un voto nell'area di possibile compensazione (da 45 a 49), dovrà valutare con attenzione se tenere tale voto per puntare a compensarlo con altre prove oppure ripetere la prova.

Questa nuova norma si applica dal 2010, quindi nell'esame 2009 la compensazione riguarderà come in passato solo i nuovi candidati. Per i risultati degli anni passati, il meccanismo transitorio è il seguente: i risultati positivi (voto di almeno 50) delle prove sostenute fino al 2009 compreso saranno tenuti validi; i risultati compensabili (voto da 45 a 49) saranno tenuti validi solo se relativi al primo modulo di un esame modulare sostenuto dal 2007 al 2009 compresi. Non saranno quindi tenuti validi i voti da 45 a 49 relativi alle prove C e D (tutti) ed alle prove (tutte) di tutti i ripetenti.

Un'altra novità di un certo rilievo riguarda la *procedura d'appello*, per avviare la quale i tempi si accorciano. Il termine di un mese per il deposito

del ricorso in appello si applica anche alle motivazioni. Altre novità, che si spera non abbiano mai applicazione pratica, riguardano la definizione delle possibili **sanzioni** per comportamenti scorretti dei candidati: riduzione del voto, esclusione parziale o totale dalla correzione, squalifica totale dall'esame, sospensione da una prova, rifiuto dell'iscrizione.

Anche la definizione dei **titoli di studio** riconosciuti per l'ammissione all'esame è stata riordinata, stabilendo fra l'altro che è necessaria una laurea almeno triennale, che preveda almeno l'80% di contenuti di carattere tecnico o scientifico; chi non avesse un tale titolo, potrà comunque accedere all'esame, però dopo 10 anni di tirocinio (9 per poter accedere al pre-esame, quando ci sarà).

Infine, cambia la struttura delle **tasse**, che diventa per così dire modulare. È stata prevista una **tassa base** (fissata con decisione del Presidente dell'EPO in 120 euro), su cui sono calcolate tutte le tasse, nel modo seguente. Per la registrazione: **tassa base**; per l'iscrizione ad una prova la prima o la seconda volta: **tassa base**; per l'iscrizione ad una prova la terza volta: 150% della **tassa base**; per l'iscrizione ad una prova la quarta volta: 200% della **tassa base**; per l'iscrizione ad una prova la quinta volta ed ogni volta successiva: 400% della **tassa base**; per l'appello: 600% della **tassa base**. Va notato che le volte si calcolano a partire dall'esame del 2010: tutte le prove eventualmente sostenute fino al 2009 incluso non saranno considerate nel calcolo.

Nell'inserto di questo numero del Notiziario è pubblicato il testo del nuovo regolamento per l'esame di abilitazione europeo (EQE) e delle relative norme attuative.

A day in the (CTM) life

Cronaca dell'Italian Day all'UAMI del 6 febbraio scorso

Mauro Bronzini
Simone Verducci-Galletti

Quest'anno, dopo la pausa dello scorso anno, si è ripetuta l'esperienza dell'incontro tra mandatari italiani e funzionari dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante.

Con le poche righe che seguono speriamo di fare cosa gradita riportando gli argomenti che sono stati affrontati più diffusamente durante questo (mezzo) giorno passato nella casa del marchio e del disegno comunitario, in Avenida de Europa ad Alicante.

L'incontro con la delegazione dei mandatari italiani, guidata dalla Dott.ssa Benincasa dell'UIBM e dal professor Stefano Sandri¹, è durato purtroppo lo spazio di una mattinata. Molti dei quesiti in programma sono stati tagliati, ma non sono mancati gli spunti di riflessione.

L'incontro si è aperto con una presentazione delle novità e delle statistiche relative all'anno scorso. Evitando di soffermarci su novità ormai non più tali (riduzione delle tasse) e su quelle informatiche (di cui ci darà presto e meglio conto l'UAMI stessa²), riportiamo solo due dati, tra quelli citati dal Dr. Di Carlo dell'Ufficio, che ci sembrano descrivere al meglio pregi e difetti dell'UAMI:

- Il tempo medio per la registrazione di un marchio (senza opposizioni) nel 2008 è stato di 302 giorni.
- Solo il 60/66% delle decisioni di opposizione per le quali è proposto appello alle commissioni ricorso viene confermato.

Il primo riferimento statistico testimonia un'efficienza (quanto meno media) sconosciuta, purtroppo, al nostro ufficio nazionale. Il secondo dato riportato dovrebbe indurre

l'UAMI a porre in essere strumenti idonei a migliorare la qualità e la coerenza delle decisioni in sede di opposizione³. Sul punto si è data notizia di progressi in atto.

Proprio in materia di opposizioni e relativa procedura, la discussione ha offerto non pochi motivi di confronto. In particolare, la mattinata si è aperta con un quesito sull'estensione dei termini nel procedimento di opposizione (compreso quello per la presentazione di prove d'uso). Si è fatto rilevare che ormai automaticamente o quasi, l'UAMI concede estensioni di termini di procedura, ex regola 71.2 del reg. di esecuzione, sulla base di motivi forniti da una delle parti, e senza consenso dell'altra parte.

Tale prassi, è stato ribadito dagli esaminatori presenti, deve considerarsi valida, e non rivedibile. La regola 71.2 è infatti interpretata in maniera estensiva dall'Ufficio che ritiene discrezionale, e non obbligatoria, la richiesta del consenso delle parti.

Gli esaminatori presenti hanno rinviato alle "guidelines" UAMI che chiariscono come le motivazioni debbono essere ben espresse e fondate, anche se non hanno escluso (e del resto è esperienza comune), che possono essere state concesse estensioni per motivi risibili (fotocopie, ecc.).

Un quesito più generale, sempre in merito ai procedimenti di opposizione (e annullamento), è stato quello relativo ai marchi descrittivi in alcune lingue dell'Unione, registrati a livello nazionale. In particolare si è discusso

della portata della protezione da riservarsi a tali marchi nell'ambito di un procedimento di opposizione - casi analoghi a MATRATZEN (Corte di Giustizia C-421/04) o Limonchelo/Limoncello della costiera amalfitana (ultima decisione del tribunale di primo grado della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, caso T-7/04, decisione del 12 novembre 2008).

Può infatti accadere che termini fortemente descrittivi in una delle lingue dell'Unione ottengano protezione come marchi nazionali in paesi membri (di lingua diversa) e che gli stessi vengano poi opposti a marchi comunitari contenenti la medesima parola o parole derivate.

In tali fattispecie, è stato confermato dagli esaminatori presenti che l'Ufficio considera i marchi nazionali registrati pienamente validi, indipendentemente dal carattere descrittivo degli stessi in altre lingue dell'Unione. Ciò è del resto conforme a quanto stabilito nel citato caso MATRATZEN ed inevitabile in assenza di una più stretta collaborazione tra Uffici nazionali o cambiamenti di prassi in materia.

Ciò non toglie che l'UAMI mantiene inalterata la propria autonomia nel valutare il carattere distintivo dei marchi in gioco, ad esempio attenuando la tutela del marchio nazionale "opponente" qualora questo sia caratterizzato da un logo del tutto preponderante rispetto alla parte denominativa.

Particolarmente attuale, data la recente sentenza INTEL sui marchi di rinomanza (Sentenza del 27 novembre 2008 caso C-252/07), un quesito relativo alla prova "positiva" del requisito dell'"indebito vantaggio" nell'ambito dell'articolo 8.5 del regolamento comunitario.

Gli esaminatori presenti hanno spiegato che in realtà, l'Ufficio non richiede una vera e propria prova positiva dell'"indebito vantaggio" che il richiedente del marchio otterrebbe con la registrazione di marchio

¹Hanno partecipato all'incontro rappresentanti dei seguenti studi: BONINI, BUGNION, DE TULLIO-LIBERATORE, DE SIMONE & PARTNERS, FIAMMENGHI, FUMERO, GIAMBROCONO, GLP, INTERPATENT, JACOBACCI, LEXICO, TORTA. Riportiamo i quesiti che hanno avuto maggior spazio e discussione. Ci scusiamo non aver riportato gli interventi di tutti.

²Citiamo dai nostri appunti: nuova versione del sistema di deposito on line per i disegni; nuovo my page nel corso del 2009; dal 2010 verrà rinnovato il sistema di opposizioni on line, ed implementato il c.d. Registro on line (trascrizioni, annotazioni, ecc.). Molto interessante ci è sembrato il progetto di un c.d. EUROREGISTER con tutti i registri nazionali consultabili su unico accesso, dal sito UAMI, che permetterà di vedere in quali Paesi uno stesso marchio è registrato - aderirà anche UIBM - (sul tipo di EUROCLASS).

³Il dato relativo alle conferme delle decisioni dell'Ufficio da parte della Commissione dei Ricorsi sugli agli "absolute grounds" è più confortante attestandosi sull'80%.

identico o simile ad un marchio rinomato (e del resto l'analisi richiesta all'ufficio è astratta).

A parere degli esaminatori, e per prassi dell'Ufficio, per ottenere protezione di un marchio rinomato, dopo aver fornito prova della rinomanza dello stesso e quindi l'UNICITÀ del valore portato, di dovrà fornire un RAGIONAMENTO LOGICO CONVINCENTE idoneo a provare il tentativo di "approfittamento" del richiedente del marchio successivo opposto, della rinomanza del marchio anteriore. Alla luce della natura dei prodotti e del pubblico di riferimento, l'UAMI deciderà.

Come sempre in queste occasioni, uno spazio è stato dedicato ai marchi non tradizionali: con riferimento ai *marchi di forma*, si è confermato che in assenza di secondary meaning o di "abitudine del pubblico a percepire una forma come marchio", l'UAMI è molto restia ad assegnare la protezione. Sul punto, per la prova del secondary meaning, si è ribadito, che sebbene poco coerente con i principi del mercato unico, il secondary meaning deve essere provato per i marchi di forma per tutti i paesi dell'Unione, non essendo sufficiente la prova relativa ad una sola parte dell'Unione stessa.

Relativamente ai *marchi di colore*, la prassi dell'ufficio aderisce ai principi espressi nella sentenza LIBERTEL (Corte di Giustizia, sentenza C-104/01 del 6 maggio 2003). La *ratio* nota, alla base di tale decisione è che pochi sono i colori che hanno davvero funzione distintiva, il colore è infatti di norma percepito dal pubblico con altre funzioni. Tuttavia, alcuni Esaminatori hanno manifestato perplessità su questa sentenza, in particolare nella parte in cui viene subordinata la valutazione del carattere distintivo del marchio di colore al fatto che la protezione del marchio venga richiesta per un numero più o meno elevato di prodotti o servizi.

Si sono poi investiti gli esaminatori di un interessante quesito relativo alle seniorities (preesistenze) ed in particolare in merito alla competenza del giudice nazionale a decidere su un marchio nazionale rivendicato come preesistenza in una registrazione comunitaria.

Si è citato il caso di un procedimento di cancellazione pendente contro un marchio italiano, in relazione al quale, a pochi mesi dalla scadenza, è stata rivendicata preesistenza. Con la scadenza del marchio italiano, intervenuta di lì a poco, il convenuto ha potuto sottrarre l'azione di cancellazione alla competenza del giudice italiano, essendo venuto meno l'oggetto dell'azione stessa, e conservare la preesistenza della tutela in Italia, con evidente "beffa" all'attore.

Tale impostazione, estremamente rigorosa, è a parere dagli esaminatori pienamente valida e coerente con il regolamento comunitario.

Abbiamo interamente dedicato questa breve relazione al marchio comunitario, perché davvero poco spazio

ha avuto la trattazione delle tematiche del design comunitario. Tuttavia, tra i pochi argomenti affrontati, almeno di uno vale la pena riportare, ovvero, quello relativo alla prassi di procedere con depositi di design per elementi grafici che sono veri e propri loghi che difficilmente potrebbero essere considerati disegni ornamentali.

Ebbene, l'UAMI non ritiene di rifiutare tale design/marchi, e del resto, l'esame sostanziale da parte dell'Ufficio è assente. Interessante, è stato però l'invito dell'esaminatore investito della questione a proporre azioni affinché il Tribunale di primo Grado/la Corte di giustizia si pronuncino sulla validità di questa pratica.

*Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
27-04-2009*

Decreto sul Fondo Nazionale per l'Innovazione: 60 milioni per la proprietà industriale

"Vogliamo rimuovere gli ostacoli che non consentono un adeguato incontro tra domanda e offerta di finanziamento per progetti basati su idee innovative e sullo sfruttamento industriale di brevetti e altri titoli della proprietà industriale". Con queste parole il Ministro Scajola ha illustrato il decreto sul Fondo Nazionale Innovazione che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Il Fondo, con una dotazione di circa sessanta milioni di euro in capitale di rischio per banche, agisce come strumento di mitigazione del rischio di credito e di investimento per banche ed intermediari finanziari che parteciperanno al finanziamento dei progetti innovativi che si fondano sull'utilizzo economico dei brevetti.

È un passo importante per costruire in Italia un contesto di mercato che permetta alle imprese di fare leva sui vantaggi competitivi in termini di innovazione ma anche di progettazione e design.

"Puntiamo alla qualificazione complessiva del nostro sistema economico - afferma il Ministro Scajola - perché possa continuare a creare nel tempo valore economico.

Sono felice di poter presentare questa iniziativa proprio in occasione della Giornata mondiale della proprietà industriale che si celebra domani 26 aprile. Andando verso la piena realizzazione dell'economia della conoscenza dovremo abbinare sempre più il valore economico dell'immateriale con i diritti di proprietà industriale". Gli interventi sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni finanziarie progettate, co-finanziate e gestite da banche e intermediari, espressamente finalizzate al sostegno di progetti innovativi collegati a titoli della proprietà industriale.

Il Decreto 10 marzo 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 107 dell'11 maggio 2009.

Marchio internazionale: calcolo del periodo di decadenza per mancato uso. Determinazione della data iniziale. Probabile non conformità dell'art. 24 C.P.I. alla direttiva 89/104/CE

Fabio Giambrocono

Immaginiamo due soggetti che depositano un marchio in Italia. Mr. Brown - inglese - utilizza la Convenzione di Madrid sul Marchio Internazionale. Il suo marchio viene registrato all'OMPI il 1 gennaio 2008. Il Sig. Bianchi deposita sempre il 1 gennaio 2008 un marchio nazionale italiano all'UIBM. Questo verrà concesso - se va bene - nel 2011. Entrambi non usano il marchio e quindi sono vulnerabili rispetto ad un'azione di decadenza ex. Art. 24 C.P.I. Ora mentre Mr. Brown avrà solo 5 anni per iniziare l'utilizzo del marchio, il Sig. Bianchi avrà 8 anni. Questa differenza di trattamento è assolutamente nota e noi la diamo per scontata.

Focalizziamo, invece, la seguente asimmetria. Per Mr. Brown la data di registrazione è l'inizio della procedura di esame della parte italiana del suo Marchio Internazionale. La data in cui si chiude la procedura di registrazione è nel migliore dei casi dodici mesi dopo. Infatti in base all'articolo 171 del C.P.I. l'Ufficio Italiano ha dodici oppure diciotto mesi per comunicare il rifiuto provvisorio di protezione a seconda se la registrazione internazionale sia governata dall'Accordo o dal Protocollo. Se l'UIBM non comunica nulla, Mr. Brown può ritenere conclusa la procedura.

Oggi notizie provenienti dall'UIBM in particolare la Circolare UIBM n. 571 riguardante le modifiche alle procedure di deposito di Marchi Internazionali fanno ritenere che il termine sarà sempre di dodici mesi sia per i marchi regolati dall'accordo che da quelli regolari dal protocollo essendo l'Italia sia aderente all'Accordo che al Protocollo. Quindi (in assenza di rifiuti di protezione) Mr. Brown avrà notizia della "chiusura" della procedura di registrazione almeno dodici mesi dopo la data di registrazione del Marchio Internazionale. Se poi la registrazione di Mr. Brown incappasse in

qualche opposizione (se mai la procedura entrerà in uso) allora i tempi si dilateranno.

Esaminiamo il deposito parallelo del sig. Bianchi. La data di chiusura della procedura di registrazione è sicuramente la data di concessione del marchio conosciuta anche come data di registrazione. Ora l'articolo 24 del C.P.I. fa decorrere i cinque anni di "possibile non uso" a contare dalla data di registrazione sia per i marchi italiani che per quelli Internazionali. Leggendo l'art. 24 del C.P.I. la data di registrazione sembrerebbe essere la data in cui si chiude la procedura per entrambi i soggetti. Ma non è così, per Mr. Brown è solo l'inizio della procedura, per il Sig. Bianchi la conclusione. Se andiamo a vedere l'articolo 10.1 della direttiva 89/104/CE notiamo che si concedeva ai singoli Stati la determinazione della data da cui decorre il periodo di cinque anni rilevante ai fini della decadenza per mancato uso. Quindi spettava al legislatore italiano indicare quale fosse questa data. Tuttavia vi erano due limiti in tale potere dispositivo, gli Stati dovevano prevedere un periodo di assenza dell'uso pari a cinque anni e questo doveva decorrere "dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione".

La data in cui si è chiusa la procedura di registrazione deve essere, poi, determinata sulla base di leggi e regolamenti nazionali. Anche in assenza di regolamenti possiamo asserire con certezza che il "dies a quo" del termine di decadenza non è stato individuato correttamente per il marchio internazionale avente effetto in Italia, mentre è sicuramente corretto per il marchio nazionale italiano. Ritengo quindi che l'articolo 24 del nostro C.P.I. non sia conforme all'articolo 10.1 della Direttiva Europea 89/104.

La Corte di Giustizia Europea ha esaminato un caso simile il 14 giugno 2007. La sentenza sarà oggetto di un commento sul prossimo numero della Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale (rispetto al 22 aprile 2009 in cui scrivo questo articolo).

Al punto 24 della sentenza sembra emergere che "nell'ipotesi di una procedura di registrazione internazionale ai sensi dell'Accordi di Madrid" la procedura di concessione del marchio non potrebbe ritenersi conclusa "prima che sia scaduto il termine di cui dispongono le Autorità nazionali per formulare un rifiuto provvisorio di tutela o prima che dette autorità abbiano confermato la tutela in modo definitivo". Il termine individuato dal C.P.I. all'art. 24 anticipa di almeno un anno il termine individuato dalla sentenza della Corte di Giustizia.

Riteniamo quindi che il legislatore italiano debba distinguere tra registrazioni italiane ed internazionali modificando per queste ultime la data di inizio del conteggio dei cinque anni rilevanti per la decadenza del marchio per non uso.

Quando l'opposizione italiana entrerà in vigore (se mai succederà) la differenza di trattamento sarà ancora più evidente. Mr. Brown si troverà penalizzato in quanto il cronometro che scandisce la decadenza del marchio per non uso sarà già scattato quando il suo marchio sarà sotto opposizione.

Quindi avrà seri dubbi se usare il marchio oppure no stante le contestazioni.

Se manterrà un atteggiamento prudentiale, ovvero vorrà attendere la conclusione della procedura per iniziare l'uso del marchio sul mercato, allora sarà ancora più pesantemente penalizzato dal "dies a quo" individuato dal legislatore italiano e dalla probabile lentezza delle decisioni sulle opposizioni.

Stati Uniti: l'USPTO, la frode e l'azione di cancellazione.

Novità inaspettate o norme disattese?

Vincenzo Melilli

Leggere l'acronimo U.S.P.T.O. (United States Patent and Trademark Office) in una rivista di diritto industriale Europeo - ed italiano, nella fattispecie - può creare stupore ed aspettative visto che, soprattutto negli ultimi tempi, non sembra facile ricondurre le decisioni ed azioni di tale Ufficio ad una logica costante ed immutabile: è l'essenza della "Common Law".

I principi di "Common Law" hanno, da un lato, il vantaggio di un diritto che si adegua in modo pedissequo alle esigenze sempre nuove del consumatore e delle imprese, dall'altro l'incertezza determinata dall'assenza di norme peculiarmente codificate e sostituite da principi sui quali si basano tutte le decisioni, a volte inaspettate (talvolta definite "stravaganti") che stravolgono la situazione del diritto con conseguenze non sempre prevedibili.

È d'uopo una premessa. Entrare nella cultura giuridica statunitense non significa semplicemente conoscerne le norme: è il processo di interiorizzazione di una cultura basata sul concetto non ontologico ma dichiarativo di verità (La "semplice" dichiarazione giurata di tizio è "verità" opponibile a terzi e provarne la non veridicità costituisce vilipendio al concetto stesso di verità).

D'altro canto, la storia dei processi e degli scandali statunitensi ci insegna di assassini finiti in carcere per evasione fiscale e di presidenti degli USA con procedimenti di "impeachment" per dichiarazioni mendaci in sede processuale.

Partiamo dalle conseguenze

Un'impresa deposita un marchio presso l'USPTO attraverso deposito basato su precedente registrazione non-statunitense (44e): non usa il marchio in Italia e non lo usa in alcuna porzione del territorio statunitense.

La stessa impresa ottiene un certificato di registrazione dall'USPTO; l'uso del marchio è ben lungi dall'essere imminente.

Un concorrente, interessato al marchio, deposita contro il cliente non solo un'azione di cancellazione del marchio non usato ma altresì un'azione di frode verso un'agenzia governativa (giustappunto, l'USPTO).

Di seguito scopriremo perché l'USPTO, allo stato dei fatti, direbbe che l'impresa di cui sopra, il cliente, ha commesso frode verso un'agenzia governativa e direbbe altresì come il cliente ha perso l'intero marchio negli USA.

Principi

Il "Lanham Act" (la legge marchi statunitense) ovvero il titolo 15° del cap. 22° US Code, prevede la cancellazione di un marchio federale statunitense "in qualsiasi momento se tale registrazione è stata ottenuta in modo fraudolento"¹. Considerati i principi fondamentali dell'ordinamento statunitense, il TTAB (Trademark Trial Appeal Board), organo amministrativo interno all'USPTO che tra le varie mansioni è chiamato a decidere sulle azioni di cancellazione, si pronuncia sul concetto di frode nel 1992 e stabilisce che una dichiarazione è fraudolenta quando ricorrono i seguenti requisiti: "non rispondente al vero" (*false*); "propedeutica e strumentale all'ottenimento del diritto" (*material*); sciente (*made knowingly*)².

Per esempio, nel campo dei brevetti la conoscenza e mancata citazione di un anteriorità è "material" rispetto all'ottenimento della concessione relativa ad un brevetto.

La disciplina relativa all'uso di un marchio discende da una sentenza della Corte Suprema Statunitense del 1916, decisione tra le più conosciute e citate nel diritto dei marchi statunitense.

In tale occasione la Corte Suprema degli Stati Uniti era chiamata a decidere sul conflitto relativo al marchio "Tea Rose". In tale occasione la stessa Corte

Suprema ha sancito uno dei principi del sistema dei marchi negli Stati Uniti:

"Use it or lose it" ovvero il principio dell'uso del marchio non solo con funzione costitutiva del diritto stesso ma come elemento essenziale per il suo mantenimento nel tempo.

I giudici stabilivano che "the right to a particular mark grows out of its use, not its mere adoption (...) and it is not the subject of property except in connection with an existing business"³.

La necessità di usare il marchio è confermata da alcune decisioni degli anni '90 nelle quali si specifica che il non-uso del marchio per tre anni consecutivi costituisce una presunzione di abbandono del marchio stesso⁴.

L'uso del marchio e le ipotesi di deposito

Fatto salvo il diritto al marchio derivante dal mero uso, il principio "use it or lose it" si applica in modo peculiare a ciascuna delle ipotesi di deposito attraverso l'USPTO che possono essere rappresentate dalle seguenti fattispecie:

Deposito basato: sull'uso (1A); sull'"Intent To Use" (1B); su deposito anteriore non-statunitense (44d); su registrazione anteriore non-statunitense (44e); designazione attraverso il Protocollo di Madrid (66A).

Tra le summenzionate tipologie di deposito, le più usate dagli operatori europei sono: deposito basato su registrazione anteriore e designazione attraverso Protocollo di Madrid. Da una valutazione prima facie è evidente che caratteristica tipica di tali strumenti è la mancanza del requisito di deposito della prova d'uso (se non tra il quinto ed il sesto anno dalla data di registrazione).

¹Lanham Act §14 (3).

²Mister Leonad Inc. v. Jaques Leonard Couture Inc (TTAB 1992).

³Hanover Star Milling Co. V Metacalf 240 US 403, 412, 1916.

⁴Imperial Tobacco Ltd v Philip Morris Inc. 899 F2d 1575 (Fed Circ. 1990); Stromgreen Supports Inc. v Bike Athletic Co., (TTAB 1997).

Il deposito delle prove d'uso è tipico del sistema statunitense attraverso il quale si intende proteggere una situazione di fatto, anziché potenziale. La recente adesione degli USA al Protocollo di Madrid nonché la sempre maggiore richiesta di protezione di marchi attraverso l'USPTO da parte di operatori non-statunitensi ha creato delle esigenze di celebrità nei procedimenti e snellimento delle procedure burocratiche.

"Eureka": è ciò che si sente tutt'oggi tra i corridoi degli operatori italiani. "Quale miglior trattamento: avere un marchio statunitense, senza mai usarlo (quantomeno prima del deposito della Section 8&15, ovvero sei anni dalla data di registrazione) e trarre vantaggio dal sistema di esame dell'USPTO verso terzi che non potranno in alcun modo ottenere registrazione di marchi simili per prodotti simili".

Purtroppo non è così. I principi sull'uso del marchio e sui requisiti per l'ottenimento di protezione nel territorio statunitense, sebbene non vietino agevolazioni verso aziende non-statunitensi, non creano corsie privilegiate rispetto al requisito dell'uso: Sarebbe piuttosto "unfair" ("ingiusto").

In fatti, a differenza di un operatore statunitense, il quale potrebbe non godere dei vantaggi del 44e e 66a (ut supra), un'impresa italiana ha un indubbio vantaggio: ottenere registrazione senza fornire prove d'uso. Ciò non significa che il marchio non debba essere usato. (ne deriverebbe quantomeno una disparità di trattamento incostituzionale in base ai principi di uguaglianza formale e sostanziale della Costituzione Statunitense).

Quanto anzidetto è a chiare lettere stabilito dalla legge marchi in relazione al deposito attraverso designazione degli USA dal Protocollo di Madrid: "*Use in commerce prior to registration is not required*"⁵ (non è richiesto uso del marchio che **preceda la data di registrazione**), ed è altresì confermato in caso di deposito basato su registrazione anteriore: "non è richiesto uso **precedente alla data di registrazione**"⁶.

Ne discende che uso "*as earlier as*" **la data di registrazione** sia inequivocabilmente richiesto.

Il deposito basato sull'"Intent To Use"
L'unica eccezione a quanto sopra-specificato è rappresentata dal deposito attraverso "Intent To Use". Tale stru-

mento, recentissimo nella storia dell'USPTO (in vigore dal 16 Novembre 1989), permette il deposito di un marchio e l'acquisizione di un diritto di privativa benché tale marchio non sia effettivamente usato nel territorio statunitense. È, di fatto, l'unica eccezione al principio "*use it or lose it*", ed è un canale in controtendenza rispetto ai principi del diritto al marchio di "common law". Va da se, che si tratta di un semplice "prolungamento" del requisito dell'uso che dovrà in ogni caso essere provato non oltre cinque estensioni di sei mesi ciascuna dalla "*Notice of Allowance*".

È un'eccezione talmente clamorosa da non definire il diritto di esclusiva sul marchio come "diritto derivante dal non-uso" ma dal "constructive use" (ovvero "uso fittizio") ai sensi dell'art 15 US Code §§1057(c) e 1141(b) così come confermato dalla giurisprudenza⁷.

Sembra, tuttavia, ragionevole immaginare che, data la straordinarietà dell'istituto, esistano dei limiti al suo impiego: limiti temporali e limiti strutturali.

Come anticipato, il "constructive use", vantaggio dell'antioriorità dalla data di deposito (sebbene il marchio non sia usato), dispiega i suoi effetti in un tempo limitato. Infatti, dal deposito del marchio ad eventuali azioni ufficiali fino al deposito della quinta estensione per la provarne l'uso potrebbero decorrere quasi tre anni. Superato tale periodo, il mancato deposito della prova d'uso costituirebbe la decadenza del marchio e la vanificazione degli investimenti in precedenza affrontati.

Inoltre, la data anteriore di deposito di una "Intent To Use Application" può essere opposta a terzi quale antioriorità solo in caso di avvenuta registrazione del marchio (sebbene siano trascorsi i "quasi tre anni", a seguito del deposito della prova d'uso)⁸.

Non da ultimo, salvo alcuni casi tassativi, ai sensi dell'art. 15 US Code §1127(b) non è possibile cedere un marchio depositato attraverso "Intent To Use" e ciò sottolinea il concetto del divieto nel sistema statunitense di "*trafficking marks*" (ovvero, il "mercimonio" di marchi)⁹.

Il caso Medinol

Si immagini una sentenza che raccoglie le decisioni più rigorose di interpreta-

zione restrittiva del diritto dei marchi da trent'anni a questa parte (ancorché tutte, a tutt'oggi, inconfutate) e la si immagini dispiegare i propri effetti su un caso solo: Benvenuti nel nuovo "Mondo Medinol"¹⁰.

Effettivamente, il caso Medinol concentra una serie di problematiche (a partire dalla capacità di essere parte davanti al TTAB a problemi di "summary judgment") che non è opportuno approfondire in questa sede.

Tuttavia, è necessario approfondire la portata di tale sentenza che è a tutt'oggi la decisione cardine delle azioni di cancellazione e frode davanti al "Trademark Trial Appeal Board" (TTAB).

I fatti:

Luglio 1997: Neuro Vasx deposita una "Intent To Use Application" per il marchio NEUROVASX per "cateteri e stents".

Giugno 1999: Medinol deposita una "Intent To Use Application" per il marchio NEUROVASCULAR per "stents". Tale domanda viene sospesa (e non rigettata, trattandosi di "Intent To Use") dall'Esaminatore a causa della possibilità di confusione con il marchio NEUROVASX.

Qualora il marchio anteriore decadde a causa del mancato deposito della prova d'uso, per esempio, NEUROVASCULAR, se usato, avrebbe accesso alla registrazione.

Gennaio 2000: Nonostante Neuro Vasx stesse usando il marchio solo per cateteri e non per contraddistinguere stents, deposita una sola prova d'uso sufficiente ai fini della registrazione del marchio NEUROVASX e di conseguenza rende inevitabile il rifiuto definitivo del marchio NEUROVASCULAR della Medinol.

Maggio 2002: Medinol esperisce un'azione di cancellazione del marchio NEUROVASX basata sulla presunta frode di Neuro Vasx verso l'USPTO, avendo dichiarato l'uso del marchio "su tutti i prodotti" per i quali si chiedeva registrazione ed avendo invece effettiva-

⁵Sect 68(a)(3) Trademark Act, 15 US Code §1141h(a)(3)

⁶Crocker National Bank v Canadian Imperial Bank of Commerce (TTAB 1984).

⁷Aktieselskabet af 21.November 2001 v. Fame Jeans Inc., (TTAB 2006); Zirco Corp. v. American Telephone and Telegraph Co., (TTAB 1991).

⁸Windows User, Inc. v Reed Publishing Ltd., (SDNY 1992).

⁹Clorox Co v Chemical Bank (TTAB 1996).

¹⁰Medinol Ltd. v Neuro Vasx (TTAB 2003).

vamente usato lo stesso marchio per cateteri e non per stents.

È da premettere che è sufficiente depositare una sola prova d'uso per ciascuna classe di prodotti/servizi, indipendentemente dal numero di prodotti/servizi descritti all'interno della stessa classe¹¹. Considerato che Neuro Vasx al momento del deposito della prova d'uso per cateteri (sufficiente anche per stents) avrebbe potuto legittimamente cancellare la voce "stents" ed essere "inattaccabile" (quantomeno per mancato uso), visto che in base alla categoria merceologica di appartenenza, stents e cateteri potrebbero essere dichiarati prodotti confondibili, la Neuro Vasx decide di ottenere registrazione per cateteri e stents e si "espone" ad un'azione di cancellazione e frode che ha pochi (ancorché ne abbia¹²) precedenti.

Dalle motivazioni di ricorso a supporto dell'azione di cancellazione del marchio e frode presentate da Medinol, il resistente tenta (invano) un tardivo approccio di tutela del marchio NEUROVASX ed, in sede di ricorso, ammettendo il non uso del marchio per stents (data l'inequivocabile assenza di prove a supporto dell'uso), chiede la cancellazione del prodotto "stents" al fine di sanare la sua posizione.

La decisione del Trademark Trial Appeal Board, riconoscendo che al momento del deposito della prova d'uso Neuro Vasx non usasse il marchio per stents, cancella il marchio NEUROVASX e stabilisce la sussistenza di frode verso l'USPTO nella dichiarazione d'uso sottoscritta dal presidente della Neuro Vasx, Mr. Jeffrey Lee.

Nonostante sussista l'intenzione di eliminare "stents" in sede di procedimento di cancellazione, tale intenzione non è sufficiente a sanare la frode verso l'Ufficio. Qualora sia provato, come è stato fatto, che tale registrazione fu ottenuta a seguito di frode (ancorché relativa ad uno dei prodotti) l'intera registrazione è nulla.¹³ La sentenza "Medinol" sancisce che *"deletion of the goods upon which the mark has not been used does not remedy an alleged fraud upon the Office. If fraud can be shown in the procurement of a registration, the entire resulting registration is void"*.

Il Trademark Trial Appeal Board recita chiaramente *"there were only two goods identified in the notice of allowance; the mark*

was either in use on both, or it was not. Respondent signed its statement of use under penalty of fine and imprisonment (...) and knowing that such willful false statement may jeopardize the validity of the application or any resulting registration. Statement made with such degree of solemnity clearly are - or should be - investigated thoroughly prior to signature and submission to the USPTO".

Inoltre, il TTAB approfondisce il requisito soggettivo della frode in quanto non è richiesto lo specifico intento di defraudare l'Ufficio ma per stabilire la frode è sufficiente che il titolare fornisca dichiarazioni false, strumentali all'ottenimento del diritto, e che lo stesso titolare sappia o sia in condizioni di conoscere che tali dichiarazioni sono false¹⁴. *"Intent to commit fraud is not required, rather fraud occurs when applicant or registrant makes a false material representation that the applicant or registrant knew or should have known was false"*

Ne discende che dichiarazioni semplicemente inaccurate, se propedeutiche e pregiudiziali all'ottenimento del diritto al marchio, potrebbero essere altresì considerate fraudolente.

L'uso del caso "Medinol" come precedente ha dispiegato i suoi effetti anche su aziende italiane. Uno tra i casi più recenti (del 10 Settembre 2008) riguarda una società californiana di vino contro una società italiana che esporta vini negli USA.¹⁵

La Sierra Sunrise Vineyards, titolare del marchio MONTEVINA, chiede la cancellazione del marchio MONTELVINI VENEGAZZU della Montelvini S.p.A. sulla base della frode nella dichiarazione d'uso depositata tra il quinto ed il sesto anno dalla data di registrazione. Il TTAB stabilisce che aver dichiarato l'uso del marchio su "vino, distillati e liquori" ed, invece, usare il marchio solo su vini e distillati e non liquori costituisce una dichiarazione fraudolenta dalla quale discende l'intera cancellazione del marchio MONTELVINI VENEGAZZU a danno della società italiana Montelvini S.p.A.

La linea difensiva, presentata invano, è stata rigettata in quanto negli USA la semplice distribuzione di materiale pubblicitario non costituisce valida prova d'uso per marchi di prodotti come invece affermato a propria difesa dalla Montelvini S.p.A.

Allo stesso modo inefficaci sono state le

affermazioni sulla mancata intenzione di defraudare l'Ufficio.

In particolare, nella decisione contro la Montelvini S.p.A. il TTAB, risponde chiaramente (citando dei precedenti) a due punti della linea difensiva:

a) problemi di "miscommunication" con il suo consulente (*"there was a failure on the part of Italians to appreciate the USPTO's requirement to demonstrate specific actual use of the mark on each of the various goods contained within the larger class"*) a cui il TTAB risponde: *"We are not persuaded by respondent arguments"* e continua *"Respondent had an obligation to work with its legal counsel to ensure that no false statements were made before the USPTO"*¹⁶;

b) problemi di confusione *"by legal differences in US and European trademark practice"* a cui il TTAB risponde: *"Respondent, in signing its combined declaration and attesting to the truthfulness thereof, is under an obligation to investigate and thoroughly understand the applicable laws in the jurisdiction in which it is operating"*¹⁷.

Conclusioni

Da quanto anzidetto, ne è discesa una spasmodica "corsa ai ripari" da parte dei consulenti statunitensi i quali, intuendo i rischi che i titolari dei marchi specialmente europei correvano, hanno cominciato a divulgare le nozioni di frode, requisiti dell'uso ecc.

Purtroppo è inevitabile che parecchi operatori italiani possano essere esposti ai rischi sopradescritti soprattutto a causa della facilità con la quale vengono consigliati nel deposito dei marchi presso l'USPTO (talvolta dagli stessi corrispondenti statunitensi).

Sebbene presi dall'onta degli effetti dispiegati dal caso Medinol, molti abbiano affermato con estrema facilità *"upon registration, it is too late"* (ottenuta la registrazione è già troppo tardi), crediamo esistano dei rimedi tutt'altro che

¹¹§1104.09(e) Trademark Manual of Examining Procedure.

¹²First International Services Corp v Chuckles Inc (TTAB 1988); Mister Leonard Inc. v Jaques Leonard Couture (TTAB 1992).

¹³General Car and Truck leasing Systems, Inc. v General rent-A-Car Inc. 1491 (S.D.Fla. 1990), aff'g General rent-A-Car Inc. v General Leaseways, Inc. (TTAB 1998).

¹⁴Western Farmers Ass'n v Loblaw Inc. (TTAB 1973)

¹⁵Sierra Sunrise Vineyards v Montelvini S.p.A. (TTAB 2008).

¹⁶Hachette Filipacchi Presse v Elle Belle LLC (TTAB 2007).

¹⁷Hurley International LLC v Volta (TTAB 2007).

infallibili ma che garantiscono una certa stabilità ai marchi dei clienti negli USA.

Le valutazioni che ciascun consulente dovrà elaborare sono ben lungi dall'essere standardizzate ma trovano applicazioni diverse caso per caso: dalla semplice cancellazione del prodotto o servizio all'abbandono del marchio.

Tuttavia, motore trainante di tali scelte è il mai fuori luogo parametro richiesto ai consulenti dalla legge ovvero la cura,

l'attenzione e la diligenza del "bonus pater familias" nella gestione delle pratiche dei clienti che si traduce in accuratezza.

Il "bonus pater familias" (ciò che per gli esperti di "american torts" è la figura del "reasonable prudent person acting under similar circumstances") talvolta potrebbe essere sufficiente a garantire una protezione migliore dei nostri clienti esposti (a volte senza ragionevoli motivi) ai mercati internazionali.

Terzo emendamento alla legge cinese sui brevetti

Paolo Pederzini

Il 27 dicembre 2008 lo "Standing committee of the People's Congress" della Repubblica Popolare cinese ha approvato il terzo emendamento alla legge brevetti, che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2009.

Le "Implementing Rules" e le "Patent Examination Guidelines of the State Intellectual Patent Office of China (SIPO)" devono essere emendate e pubblicate entro il 1° ottobre 2009.

Prima di affrontare l'argomento è utile fornire alcuni dati significativi resi noti dal SIPO.

Nel 2008 sono state depositate in Cina (PRC) 800.000 domande di brevetto (più 19,4% rispetto al 2007), e sono state rilasciate 411.982 protezioni. Alla fine del 2008 il numero delle domande di brevetto accumulate in Cina era di 4.853.506, di cui 2.501.268 hanno ottenuto il rilascio della protezione.

Sul piano internazionale (dati WIPO) nel 2008 sono state 6089 le domande PCT provenienti dalla Cina, e questo paese si è inserito al 6° posto della classifica riguardante le "Top 10 Nations" per depositi PCT.

La Cina si propone quindi sempre più come uno dei rilevanti paesi di interesse per la proprietà industriale e intellettuale.

I cambiamenti più significativi che saranno introdotti dal terzo emendamento alla legge cinese sui brevetti, considerati da alcuni dei maggiori colleghi

cinesi possono essere riassunti come segue.

First filing – confidential examination – security clearance

Secondo la legge brevetti attuale una entità giuridica cinese o una persona fisica cinese che intende depositare una domanda di brevetto d'invenzione o di modello di utilità, o anche di design, per innovazioni ideate in Cina, deve depositare la prima domanda di brevetto in Cina, per ragioni di controllo riguardanti la sicurezza nazionale.

In pratica per aggirare questa norma accade che tutti i diritti all'invenzione, al modello di utilità o al design, compreso il diritto di depositare una domanda di brevetto, sono ceduti anticipatamente ad un soggetto straniero, specie nel caso in cui il soggetto straniero ha una qualche relazione societaria col soggetto cinese (in questo caso la legge cinese non prevede alcun obbligo per il soggetto straniero di osservare la regola del "first filing" in Cina, e la legge corrente non prevede alcun deterrente o alcun effetto negativo sui diritti di brevetto ottenuti in Cina, qualora risulti violata la regola del "first filing in China").

Secondo la nuova legge ogni soggetto, persona fisica o giuridica (cinese o straniera), che intende tutelare, tramite un brevetto per invenzione industriale o di modello di utilità (non sono quindi coin-

volti i design) una innovazione ideata in Cina, dovrà richiedere la "security clearance" allo "State Council" prima di procedere ad un deposito all'estero di domande di brevetto. La violazione di questa regola comporterà il rifiuto della concessione del brevetto in Cina.

La nuova legge non specifica come procedere al deposito della richiesta di "security clearance": le relative procedure dovranno essere chiarite dalle "New Regulations".

È lecito ritenere che una forma di procedura sarà insita nel deposito delle domande di brevetto PCT, dove il SIPO è ufficio ricevente. Per quanto è dato di sapere dalle proposte delle "New Regulations" lo SIPO, una volta ricevuta la domanda di security clearance, dovrà notificare al depositante, entro 2 mesi dalla domanda, se l'invenzione è soggetta alle norme sulla sicurezza nazionale. I colleghi sconsigliano di depositare una domanda di "security clearance" separatamente dal deposito di una domanda di brevetto in Cina; non è dato di sapere come queste domande separate verranno trattate anche sotto l'aspetto del mantenimento della segretezza ai fini del rispetto del requisito della novità.

Il "first filing" deve essere redatto in lingua cinese. Tuttavia si può utilizzare la lingua inglese se si deposita una domanda PCT con SIPO quale ufficio ricevente.

Questa nuova regola dovrà essere attentamente considerata da tutti gli operatori italiani (o comunque non di nazionalità cinese) che hanno relazioni con partner cinesi e che hanno trasferito in Cina i loro centri di R&D, in quanto rischiano di non poter ottenere validi diritti di brevetto in Cina e quindi di perdere la protezione del mercato cinese di interesse.

Il requisito della novità

Secondo la legge attuale, ai fini della valutazione del requisito della novità di un brevetto o di un design, l'uso - comprendente la vendita, l'offerta in vendita, e la produzione - esercitati al di fuori della Cina non costituisce una prior art opponibile alla validità di un brevetto (novità relativa).

In base alla nuova legge qualsiasi pubblica divulgazione di una invenzione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi parte del mondo, sarà distruttiva per del

requisito di novità od originalità di una invenzione o di un design.

Attenzione: segnalano i colleghi cinesi che il sistema legale nazionale non prevede alcuna norma transitoria e di esclusione dalle previsioni della nuova legge. Ne consegue che alcuni brevetti e design già concessi potrebbero risultare non validi dopo l'entrata in vigore della nuova legge (1° ottobre 2009), per effetto dell'uso al di fuori della Cina di quanto da essi tutelato, prima della loro data di deposito e di priorità rivendicata.

Il trasferimento dei diritti di brevetto/design a soggetti stranieri

Le normative cinesi attualmente in vigore dividono le varie tecnologie in tre categorie:

- 1) tecnologie che possono essere esportate seppure in modo controllato, che comprendono, ad esempio, speciali processi di produzione dell'acciaio e tecnologie agricole;
- 2) tecnologie la cui esportazione è proibita, che comprendono, per esempio, la produzione di medicinali cinesi e le tecnologie di navigazione aerea;
- 3) tecnologie che possono liberamente essere esportate: quelle che non rientrano nei punti 1 e 2 sopra.

Mentre le "Administrative Regulations on Export and Import of Technologies" non richiedono l'approvazione da parte dello State Council del trasferimento di "free technologies", la legge brevetti attuale non prevede questa possibilità, sicché qualsiasi trasferimento di tecnologia da una entità cinese ad una entità straniera deve prima essere approvata dallo "State Council".

La nuova legge brevetti ha eliminato questa non uniformità normativa cinese: il trasferimento di "free technologies" non è più soggetto ad alcuna preventiva approvazione da parte dello "State Council". Ovviamente l'approvazione preventiva dovrà essere richiesta per le così dette Restricted Technologies (vedi sopra punto 1)) mentre resterà proibito qualsiasi trasferimento a soggetti stranieri delle tecnologie di cui al punto 3 sopra.

Cambiamenti riguardanti i design

Secondo la legge attuale un design registrabile è tale se non è identico o simile ad un esistente design.

La nuova legge definisce in modo molto più preciso quali caratteristiche deve

presentare un nuovo design registrabile, in linea con l'Art. 25 dei TRIPS. Il nuovo design deve essere:

- sostanzialmente differente dagli esistenti design; e
- non risultare quale combinazione di design esistenti.

È del tutto evidente l'importante differenziazione introdotta dalla nuova legge tra "non identico o simile ad un esistente design" e "sostanzialmente differente dagli esistenti design".

La nuova legge non codifica norme riguardanti la contraffazione di un design registrato. Secondo le 2001 Stipulations (Certain stipulations of the People's Supreme Court regarding Patent trials 2001) attualmente seguite "un brevetto per design è contraffatto se un terzo, senza il consenso del titolare del brevetto, produce, vende o importa un prodotto che sia uguale o simile ad un articolo compreso in un brevetto per design così da confondere il consumatore ordinario". Occorrerà attendere le prime nuove decisioni giudiziarie per comprendere come queste disposizioni saranno armonizzate dai Giudici con la nuova legge sui design. La legge brevetti correntemente in vigore non esclude la possibilità di ottenere il brevetto per design bidimensionali (2D designs) utilizzabili per "marking purpose".

Con la nuova legge brevetti i "2D designs per marking purpose" non saranno più registrabili.

La nuova norma, se interpretata in modo allargato, rischia di rendere non proteggibile con brevetto in Cina un qualsiasi 2D design, in quanto tutti i design di questo tipo potrebbero assolvere alla funzione di "marking purpose".

Gli interessati ad ottenere la tutela di 2D design in Cina dovranno quindi vagliare con molta ocularità l'opportunità di verificare la possibilità di ricorrere ad altri istituti di tutela, quali il marchio, oppure il copyright.

Ancora: secondo la legge brevetti attualmente in vigore, due o più design sostanzialmente simili e riguardanti lo stesso articolo non possono formare oggetto di una unica domanda di brevetto, col risultato che per ciascuno di essi si deve procedere al deposito di una corrispondente domanda di brevetto. Questo espone tuttavia le domande "parallele" al rischio di invalidazione

sulla base del principio che vieta il così detto "double patenting".

Con la nuova legge due o più design simili riguardanti lo stesso articolo potranno essere compresi nella medesima ed unica domanda di brevetto. Il corretto significato della definizione "similar design" dovrà essere chiarito dalle new Regulations.

Da ultimo: secondo la legge attuale l'offerta in vendita di prodotti che possono risultare realizzati in violazione di un brevetto per design non è compreso fra gli atti di contraffazione del brevetto (mentre sin dal 2000 costituisce un atto di contraffazione dei brevetti d'invenzione e di modello di utilità). La nuova legge considera la suddetta offerta in vendita come azione di contraffazione del brevetto cinese per design.

La contitolarità di brevetti e domande di brevetto

Nella legge corrente non vi sono disposizioni riguardanti la ripartizione dei diritti di contitolari di brevetti o di domande di brevetto.

Secondo la nuova legge gli accordi tra i contitolari di brevetti o domande di brevetto prevarranno nel determinare la distribuzione dei diritti ed il loro sfruttamento. In assenza di un qualsiasi accordo tra i contitolari varranno le regole seguenti:

- ciascun contitolare potrà sfruttare individualmente l'invenzione;
- ciascun contitolare potrà individualmente concedere licenze non esclusive di sfruttamento dell'invenzione a qualsiasi terzo senza dover richiedere e ottenere il consenso degli altri contitolari, le royalties risultanti dalle suddette licenze dovranno essere ripartite tra tutti i contitolari;
- eccetto le licenze di cui al punto che precede, tutte le altre vicende che coinvolgono i diritti di un brevetto in contitolarità potranno essere portate a termine solo col consenso di tutti i contitolari (ad esempio: cessioni, abbandono, rinuncia dei diritti ecc.).

Tenuto conto di queste disposizioni è del tutto sconsigliabile per le nostre imprese e per gli imprenditori interessati a relazioni d'affari con la Cina, con partner cinesi o esteri, procedere al deposito di domande di brevetto in Cina in regime di contitolarità. Basta considerare, ad esempio, che il o i "partner" contitolari potrebbero negoziare

licenze non esclusive con terzi senza alcun preavviso, col risultato di veder apparire sul mercato cinese più concorrenti "legittimi" che tagliano di fatto il mercato, senza poter controllare l'entità e il valore delle royalties concordate dagli altri contitolari, ancorché sia previsto che le royalties devono essere ripartite fra tutti i contitolari. Ma, la pratica ci suggerisce di non adagiarsi su questa illusione.

La prior art utilizzabile nella difesa dall'accusa di contraffazione

Com è ben noto, nelle procedure giudiziarie cinesi, per il convenuto in giudizio non è possibile introdurre l'azione riconvenzionale di nullità del brevetto azionato. Secondo le norme correnti le azioni di contraffazione sono promosse davanti alle People's Court, mentre i procedimenti di invalidazione dei brevetti sono promossi davanti al Chinese Patent Re-Examination Board del SIPO.

In base alla nuova legge al convenuto in giudizio per contraffazione è concesso di depositare davanti alle People's Court documentazioni riguardanti la prior art in difesa dall'accusa di contraffazione.

Si dovrà verificare con i colleghi cinesi l'opportunità di comunque promuovere un'azione di invalidazione davanti al "Board".

Aumento del risarcimento per contraffazione

Secondo la legge attuale il risarcimento o compensazione da azione di contraffazione si basa sull'accertamento del danno oppure sul recupero dei profitti maturati dal contraffattore. Qualora non sia possibile quantificare questi due elementi la compensazione è calcolata sulla base di una royalty. Secondo le 2001 Stipulations la compensazione è prevista tra un minimo di 5000 RMB e 500.000 RMB (da US\$ 730,00 a US\$ 73.000,00).

In base alla nuova legge oltre al risarcimento del danno è compreso il rimborso di "reasonable costs incurred to restrain infringement" e la statutory compensation è elevata da un minimo di 1.460 RMB a 146.000 RMB. (da 1.460,00US\$ a 146.000 US\$).

Risulta estremamente importante per gli interessati stranieri raccogliere con cura la documentazione comprovante le spese legali sostenute, che potrebbero risultare anche di gran lunga superiori al massimo della statutory compensation prevista quando non sia possibile accertare il danno subito o i profitti maturati dal contraffattore.

Introduzione della procedura di "preliminary injunction and Anton Piller Order"

Nella corrente legge non sono previste procedure di preliminary injunction

sebbene queste misure siano già state adottate dalle People's Court almeno dal 2001. In base alla nuova legge, con garanzie richieste al titolare del brevetto e con sostanziale documentazione a supporto della reclamata contraffazione, le People's Court possono concedere provvedimenti cautelari (preliminary injunction o procedimenti di accertamento (Anton Piller Order) contro il presunto contraffattore, senza preventivo avviso. Le People's Court dovranno decidere in merito alla concessione dei provvedimenti entro 48 ore dalla presentazione della richiesta.

Il titolare del brevetto dovrà instaurare il giudizio ordinario entro 15 giorni dalla data di concessione del provvedimento cautelare o del provvedimento di accertamento; in difetto tali ordini saranno automaticamente "dismissed".

Riferimenti

ONC Lawyers, Intellectual Property Febb. 2009.

Vivien Chan & Co, IP News Alert 1/2009.

BNA International 02/02/2009, articolo del febb. 2009 da World Intellectual Property Report.

Dragon IP law firm february, 1, 2009.

Lung Tin Int. Intellectual Property Agents, 27 febb. 2009.

BNA International, World Intellectual Property Report, Aprile 2009.

In questo numero

Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
Marco Felice Baldissera, Luigi Cotti,
Fabio Giambrocono, Hans Benno Mayer,
Micaela Modiano, Diego Pallini,
Paolo Pederzini, Giuseppe Quinterno

Segreteria di Redazione:
Elisa Franchina

Le opinioni espresse dai singoli
articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni
del Consiglio dell'Ordine

Impaginazione e stampa:
Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)
Via E. De Nicola 2A/B • Tel. 02 9108381

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 26 Marzo 2009
Paolo Pederzini
Alessandro Guerri Pag. 1

Di diritti e di doveri
Gianni Masciopinto » 5

Proposta di regolamento al C.P.I. » 6

Parere espresso dal Consiglio di Stato sulla proposta di regolamento al C.P.I. » 21

Lettera all'UIBM con osservazioni del Consiglio dell'Ordine al parere espresso dal Consiglio di Stato sulla proposta di regolamento al C.P.I.
Fabrizio De Benedetti » 23

Che cosa cambia nell'esame di abilitazione europeo
Giorgio Checcacci » 26

A day in the (CTM) life - Cronaca dell'Italian Day all'UAMI del 6 febbraio scorso
Mauro Bronzini
Simone Verducci-Galletti » 28

Marchio internazionale: calcolo del periodo di decadenza per mancato uso. Determinazione della data iniziale. Probabile non conformità dell'art. 24 C.P.I. alla direttiva 89/104/CE
Fabio Giambrocono » 30

Stati Uniti: l'USPTO, la frode e l'azione di cancellazione. Novità inaspettate o norme disattese?
Vincenzo Meilli » 31

Terzo emendamento alla legge cinese sui brevetti
Paolo Pederzini » 34