

CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Bozza - Luglio 2003

LIBRO I

DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

NATURA ED AMBITO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1.- Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, informazioni aziendali riservate.

2.- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, oppure mediante registrazione, oppure infine ricorrendo i presupposti specifici a tale scopo previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

3.- Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

4.- Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori ed i nomi a dominio.

5.- Sono protetti, ricorrendone i presupposti, i segni distintivi diversi dal marchio, le indicazioni geografiche e le informazioni aziendali riservate.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI

1.- La protezione ed il rispetto dei diritti di proprietà industriale devono contribuire alla trasparenza del mercato, alla promozione dell'innovazione tecnologica ed al trasferimento ed alla diffusione di tecnologie a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche, in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti ed obblighi.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

1.- Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale ovvero della Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, è accordato, per le materie di cui al presente Codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione per la Protezione delle Novità Vegetali. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente Codice.

2.- Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, né della Organizzazione Mondiale del Commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione per la Protezione delle Novità Vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente Codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

3.- Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente Codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4.- Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

ARTICOLO 4

PRIORITÀ

1.- Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che prevede il diritto di priorità, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di certificato di utilità, di certificato d'autore d'invenzione, di nuova varietà vegetale, di disegno o modello, o di marchio, o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, o di nuova varietà vegetale o di registrazione di disegno o modello, o marchio, secondo le disposizioni dell'art. 4 della Convenzione di Parigi.

2.- Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3.- E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

4.- Per i brevetti di invenzione il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia.

ARTICOLO 5

ESAURIMENTO

1.- Le facoltà esclusive attribuite dal presente Codice al titolare di un diritto di Proprietà Industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un titolo o contrassegnati da un marchio siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato Membro della Comunità Europea o dello spazio economico europeo.

2.- Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3.- Le facoltà esclusive attribuite al costituente di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta una varietà essenzialmente derivata, nonché delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta nonché delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta non si estendono al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma, al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse, né a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e neppure ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati, che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costituente o con il suo consenso sul territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea o dello spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.

ARTICOLO 6

COMUNIONE

1.- Se un titolo di Proprietà Industriale appartiene a più soggetti, i diritti relativi sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione.

2.- Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti relativi ad un titolo di Proprietà Industriale importa per l'acquirente l'obbligo di pagamento delle tasse eventualmente dovute; se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

LIBRO II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO
DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

SEZIONE I
MARCHI

ARTICOLO 7

Oggetto della registrazione

1.- Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

ARTICOLO 8

Nomi e ritratti di persone

1.- I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti sino al secondo grado.

2.- I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

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

ARTICOLO 9

Marchi di forma

1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

ARTICOLO 10

Stemmi

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

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

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

4.- Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinge la domanda.

ARTICOLO 11

Marchio collettivo

1.- I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

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

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

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

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

ARTICOLO 12

Novità

- 1.- Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo **7**, i segni che alla data del deposito della domanda:
- a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
 - b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6 *bis* della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
 - c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
 - d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di

- un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
- e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
 - f) nei casi di cui alle lett. d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità;
 - g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
 - h) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 *bis* della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrono le condizioni di cui al punto g).

2.- Ai fini previsti al comma 1 lett. d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

ARTICOLO 13

Capacità distintiva

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

2.- Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni di cui al comma 1 e quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a) che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3.- Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4.- Il marchio decade se sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio.

ARTICOLO 14

Liceità

- 1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
 - c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

2.- Il marchio d'impresa decade:

- a) se diviene idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
- b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

ARTICOLO 15

Effetti della registrazione

- 1.- I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
- 2.- Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.
- 3.- Salvo il disposto dell'articolo 20 comma 1 lett. c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
- 4.- La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
- 5.- La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel bollettino.

ARTICOLO 16

Rinnovazione

- 1.- La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.
- 2.- La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
- 3.- La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
- 4.- Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra.

ARTICOLO 17

Registrazione internazionale

- 1.- Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra – OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
- 2.- I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
- 3.- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

ARTICOLO 18

Protezione temporanea

- 1.- Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro per le attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
- 2.- La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla

prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.

3.- Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4.- Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5.- Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

ARTICOLO 19

Diritto alla registrazione

1.- Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2.- Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3.- Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

ARTICOLO 20

Diritti conferiti dalla registrazione

1.- I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2.- Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3.- Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

ARTICOLO 21

Limitazioni del diritto di marchio

1.- I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

- a) del loro nome e indirizzo;

- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.

2.- Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3.- E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

ARTICOLO 22

Unitarietà dei segni distintivi

1.- E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2.- Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

ARTICOLO 23

Trasferimento del marchio

1.- Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2.- Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3.- Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4.- In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

ARTICOLO 24

Uso del marchio

1.- A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque

anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

2.- Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3.- Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4.- Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

ARTICOLO 25

Nullità

1.- Il marchio è nullo:

- a) se manca uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
- b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1 e 19, comma 2;
- c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
- d) nel caso dell'articolo 127, comma 4, lett. b).

ARTICOLO 26

DECADENZA

1.- Il marchio decade:

- a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
- c) per non uso ai sensi dell'articolo 24

ARTICOLO 27

Decadenza e nullità parziale

1.- Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

ARTICOLO 28

Convalidazione

1.- Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2.- La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lett. c).

SEZIONE II

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 29

Oggetto della protezione

1.- Sono protette le indicazioni geografiche che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

ARTICOLO 30

Tutela

1.- Ferme le disposizioni speciali in materia, costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

2.- La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

SEZIONE III

DISEGNI E MODELLI

ARTICOLO 31

Oggetto della registrazione

1.- Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2.- Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3.- Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

ARTICOLO 32

La novità

1.- Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

ARTICOLO 33

Carattere individuale

1.- Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2.- Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

ARTICOLO 34

Divulgazione

1.- Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato

se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero, se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2.- Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3.- Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultimo.

4.- Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

ARTICOLO 35

Prodotto complesso

1.- Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

ARTICOLO 36

Funzione tecnica

1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2.- Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

ARTICOLO 37

Durata della protezione

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

ARTICOLO 38

Diritto alla registrazione

1.- I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2.- Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3.- Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

ARTICOLO 39

Registrazione multipla

1.- Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974 n. 348.

2.- Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3.- La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4.- La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità e possiede i requisiti di validità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

ARTICOLO 40

Registrazione contemporanea

1.- Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2.- Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2.

ARTICOLO 41

Diritti conferiti dal disegno o modello

1.- La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo.

2.- Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3.- I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4.- Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

ARTICOLO 42

Le limitazioni del diritto su disegno o modello

1.- I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2.- I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
- b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

ARTICOLO 43

Nullità

1.- La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultimo ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
- e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6 *ter* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2.- La nullità della registrazione effettuata in violazione dell'articolo 38 può essere fatta valere solo dall'avente diritto.

3.- La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

4.- La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-*ter* della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione

ARTICOLO 44

Diritto d'autore

1.- I diritti di utilizzazione economica delle opere del disegno industriale di cui all'art. 2, comma 1, n. 10, Legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte.

2.- Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, abbiano intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti

realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.

3.- All'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è affidata la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere del disegno industriale di cui all'articolo 2, comma 1, n. 10, Legge 22 aprile 1941, n. 633. In tale registro sono indicati l'autore ed il titolo dell'opera del disegno industriale, il nome ed il domicilio del titolare, la data di prima divulgazione al pubblico nella Comunità intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi nonché ogni altra annotazione o trascrizione effettuata a norma di regolamento.

4.- Le registrazioni di cui al comma 3 fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori ed i produttori indicati nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere del disegno industriale che sono loro attribuite.

SEZIONE IV

INVENZIONI

ARTICOLO 45

Oggetto del brevetto

1.- Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2.- Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

3.- Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4.- Non sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

ARTICOLO 46

La novità

1.- Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2.- Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3.- E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 o che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4.- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

ARTICOLO 47

Divulgazioni non opponibili

1.- Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in

considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2.- Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22.11.1928, e successive modificazioni.

3.- Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

ARTICOLO 48

Attività inventiva

1.- Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

ARTICOLO 49

Industrialità

1.- Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

ARTICOLO 50

Liceità

1.- Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2.- L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

ARTICOLO 51

Sufficiente descrizione

1.- Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2.- L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3.- Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

ARTICOLO 52

Invenzioni biologiche

1.- Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

2.- La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

ARTICOLO 53

Effetti della brevettazione

1.- I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2.- Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli

eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3.- Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

4.- Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 54

Effetti della domanda di brevetto europeo

1.- La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, n. 1, della convenzione sul brevetto europeo, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

ARTICOLO 55

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

1.- La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e delle norme di attuazione dello stesso.

ARTICOLO 56

Effetti del brevetto europeo

1.- Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ha gli stessi effetti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto ovvero, qualora nella procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

2.- Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

3.- I predetti effetti sono subordinati alla condizione che il titolare abbia fornito all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo nel quale l'Ufficio europeo ha concesso il brevetto ovvero lo ha mantenuto in forma modificata.

4.- La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui al primo comma.

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

ARTICOLO 57

Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

1.- Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'art. 70, par. 2 della Convenzione sul brevetto europeo.

2.- Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio dello Stato qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3.- La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4.- Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al

pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5.- Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione, ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

ARTICOLO 58

Trasformazione della domanda di brevetto europeo

1.- La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

- a) nei casi previsti dall'art. 135, par. 1, lett. a) della Convenzione sul brevetto europeo;
- b) in caso di inosservanza del termine di cui all'art. 14, par. 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

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

3.- A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

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

ARTICOLO 59

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

1.- Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

- a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione, ovvero
- b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo, ovvero
- c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2.- Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3.- Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

ARTICOLO 60

Durata

1.- Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

ARTICOLO 61

Certificato complementare

1.- Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della Legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il

certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2.- Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3.- La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

4.- Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla Legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento del Consiglio n. 1768/1992/CE, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5.- Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

ARTICOLO 62

Diritto morale

1.- Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti fino al secondo grado.

ARTICOLO 63

Diritti patrimoniali

1.- I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2.- Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

ARTICOLO 64

Invenzioni dei dipendenti

1.- Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore.

2.- All'inventore spetta un equo premio rapportato al vantaggio competitivo conseguito o conseguibile mediante la brevettazione. Nell'attribuzione dell'equo premio si deve tener conto delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.

3.- Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma 1 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'impresa a cui è addetto l'inventore il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguimento del brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il

corrispettivo dovuto.

4.- Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 ss. c.p.c.

5.- Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6.- Agli effetti dei commi 1 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

ARTICOLO 65

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1.- In deroga all'articolo 64 di questo Codice e all'articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'Università o all'Amministrazione, alle quali spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione purché si impegnino a valorizzare l'invenzione.

2.- Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori.

3.- All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a percepire almeno il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'Università o dall'Amministrazione. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Università o l'Amministrazione abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora l'Università o l'Amministrazione abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4.- All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'Università o l'Amministrazione decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato.

5.- In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che risulti una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di ciascuno.

ARTICOLO 66

Diritto di brevetto

1.- I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste da questo codice.

2.- In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in

- questione;
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

ARTICOLO 67

Brevetto di procedimento

1.- Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salva prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

- a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
- b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2.- Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3.- Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari.

ARTICOLO 68

Limitazioni del diritto di brevetto

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

- a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
- b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

2.- Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3.- Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

ARTICOLO 69

Onere di attuazione

1.- L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

2.- Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3.- L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità Europea o dello Spazio economico europeo e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

ARTICOLO 70

Licenza obbligatoria per mancata attuazione

1.- Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia

attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2.- La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

3.- La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4.- La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

ARTICOLO 71

Brevetto dipendente

1.- Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2.- La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

ARTICOLO 72

Disposizioni comuni

1.- Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli **70** e **71**, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2.- La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3.- La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto in malafede.

4.- La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5.- La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6.- La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto, o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7.- Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le

modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8.- Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9.- Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10.- Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

ARTICOLO 73

Revoca della licenza obbligatoria

1.- La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministro delle attività produttive qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione, oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.

2.- La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro delle Attività Produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3.- La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Si applicano le disposizioni dell'art. 38 IV.

4.- In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

ARTICOLO 74

Invenzioni militari

1.- Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione oppure su brevetto dipendente non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

ARTICOLO 75

Decadenza per mancato pagamento delle tasse.

1.- Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2.- Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di una soprattassa, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo 30 giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel bollettino la notizia della decadenza stessa.

3.- Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei Ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione

del bollettino, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata, o i suoi incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel bollettino.

4.- Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata utilmente la tassa.

ARTICOLO 76

Nullità

1.- Il brevetto è nullo:

- a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli **45, 46, 49, 50, 51 e 52**;
- b) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
- c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 127.

2.- Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3.- Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4.- Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5.- Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 77

Effetti della nullità

1.- La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

- a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
- b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
- c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65 a titolo di retribuzione, equo premio, canone o prezzo.

ARTICOLO 78

Rinuncia

1.- Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi da annotare sul Registro dei brevetti.

2.- Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal

consenso scritto dei terzi medesimi.

ARTICOLO 79

Limitazione

1.- Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale devono unirsi la descrizione e i disegni modificati.

2.- Ove l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

3.- L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscono o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.

4.- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pubblica sul bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

ARTICOLO 80

Licenza di diritto

1.- Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2.- Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

3.- In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti, ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4.- Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5.- Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali.

6.- La riduzione è concessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

ARTICOLO 81

Procedura amministrativa di licenza volontaria

1.- E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della Legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle Attività Produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2.- Le licenze di cui al comma precedente sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi manchi o sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei paesi di destinazione.

3.- Il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 1.

SEZIONE V **I MODELLI DI UTILITÀ**

ARTICOLO 82

Oggetto del brevetto

1.- Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2.- Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3.- Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

ARTICOLO 83

Il diritto alla brevettazione

1.- Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa.

ARTICOLO 84

Brevettazione alternativa

1.- È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi di questo codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2.- Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3.- Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'art. 166.

ARTICOLO 85

Effetti della brevettazione

1.- Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

2.- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 53.

ARTICOLO 86

Rinvio

1.- Le disposizioni della Sezione IV di questo Codice, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

2.- In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

SEZIONE VI **TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI**

ARTICOLO 87

Oggetto della protezione

1.- E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

- b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
- c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2.- La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

- a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
- b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Articolo 88

Requisiti della protezione

1.- Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2.- Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

Articolo 89

Diritto alla protezione

1.- I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2.- Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

3.- Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Articolo 90

Contenuto dei diritti

1.- I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

- a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
- b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2.- Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.

Articolo 91

Limitazione dei diritti esclusivi

1.- La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

2.- I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.

3.- I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

Articolo 92

Registrazione

1.- La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nella Parte I.

2.- Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lett. a).

ARTICOLO 93

Decorrenza e durata della protezione

1.- I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

- a) la data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
- b) la data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

2.- I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

- a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
- b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

3.- Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lett. a).

ARTICOLO 94

Menzione di riserva

1.- La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

- a) il segno T racchiuso da un cerchio;
- b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
- c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2.- Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3.- La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

Articolo 95

Contraffazione

1.- Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

- a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
- b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
- c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2.- Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.

3.- Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato, si applicano le disposizioni previste alla Sezione IV per la licenza di diritto.

ARTICOLO 96

Risarcimento del danno ed equo compenso

1.- Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni a sensi delle disposizioni del Libro III.

2.- Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3.- Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

4.- Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

5.- Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.

ARTICOLO 97

Nullità della registrazione

1.- La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

- a) i requisiti di proteggibilità di cui all'articolo 88;
- b) proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
- c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine all'uopo previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
- d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
- e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.

2.- La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.

ARTICOLO 98

Segretazione ed espropriazione

1.- Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di segretazione militare e di espropriazione per pubblica utilità contenute nella **Libro V.**

SEZIONE VII

INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 99

Oggetto della protezione

1.- Costituiscono oggetto di protezione le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2.- Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

ARTICOLO 100

Tutela

1.- Costituisce atto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale ed atto non conforme ai principi della correttezza professionale ai sensi dell'articolo 2598, n. 3, Codice civile, rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare, le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 99.

SEZIONE VIII

NUOVE VARIETA' VEGETALI

ARTICOLO 101

Oggetto del diritto

1.- Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire può essere:

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

ARTICOLO 102

Costitutore

1.- Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

- a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
- b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
- c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere precedenti.

ARTICOLO 103

Requisiti

1.- Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

ARTICOLO 104

Novità

1.- La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

- a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
- b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

ARTICOLO 105

Distinzione

1.- La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2.- In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

- a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
- b) è presente in collezioni pubbliche;
- c) è descritta in pubblicazioni.

ARTICOLO 106

Omogeneità

1.- La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

ARTICOLO 107

Stabilità

1.- La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

ARTICOLO 108

Contenuto del diritto del costitutore

1.- E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

- a) produzione o riproduzione;
- b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
- c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
- d) esportazione o importazione;
- e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2.- L'autorizzazione del costituutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costituutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3.- Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

- a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
- b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
- c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4.- Ai fini del comma 3 lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

- a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
- b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5.- Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. - Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costituutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costituutore.

ARTICOLO 109

Limitazioni del diritto del costituutore

1.- Il diritto di costituutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 108 comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 108, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

2.- Chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

ARTICOLO 110

Durata della protezione.

1.- Il diritto di costituutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla sua concessione.

2.- Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3.- Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costituutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 111

Diritto morale

1.- Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti fino al secondo grado.

ARTICOLO 112

Diritti patrimoniali

1.- I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2.- Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

ARTICOLO 113

Nullità del diritto

1.- Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:

- a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
- b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
- c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto, a meno che, prima della dichiarazione di nullità, esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.

2.- Il diritto di costitutore non può essere dichiarato nullo per motivi diversi da quelli di cui al comma 1.

ARTICOLO 114

Decadenza del diritto.

1.- Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2.- Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'Amministrazione competente:

- a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
- b) non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio diritto;
- c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

3.- Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi su proposta del Ministero per le politiche agricole.

4.- Il costitutore non può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 115

Denominazione della varietà

1.- La varietà è designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2.- La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'UPOV, una varietà preesistente, della stessa specie vegetale o di una specie simile, a

meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3.- I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4.- La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5.- La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6.- La denominazione depositata e registrata nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7.- La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costituire, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongono a tale utilizzazione.

8.- E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

ARTICOLO 116

Licenze obbligatorie ed espropriazione

1.- Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.

2.- Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa Sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3.- La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costituire o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

4.- Con le stesse modalità previste al comma 2, possono altresì, indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costituire, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituire, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

5.- Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero per le politiche agricole che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

6.- Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.

7.- L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero per le politiche agricole.

ARTICOLO 117

Rinvio

1.- Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

SEZIONE IX

NOMI A DOMINIO

ARTICOLO 118

Segni atti a costituire nomi a dominio

Può costituire nome a dominio all'interno del "Codice paese" "it" ogni designazione alfanumerica

di cui sia titolare, o che possa utilizzare legittimamente, il richiedente, persona fisica o giuridica, organismo o amministrazioni pubbliche o altro soggetto di diritti.

ARTICOLO 119

Registrazione del nome a dominio

1. Il diritto all'uso del nome a dominio si acquisisce attraverso la registrazione da parte dell'Autorità di Registrazione, secondo le regole che verranno indicate dalla Commissione di cui all'articolo 123. La registrazione del nome a dominio diviene efficace a decorrere dall'inserimento nel Registro dei nomi a dominio.
2. Ferme restando le norme di legge o di regolamento sulla registrazione dei nomi a dominio, la registrazione di un nome a dominio avviene in capo al primo dei soggetti che ne ha avanzato richiesta.
3. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti dell'INTERNET, la Commissione di cui all'articolo 123 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

ARTICOLO 120

Impedimenti alla registrazione

1. I nomi a dominio specificatamente individuati e definiti "nomi a dominio riservati" sono esclusi dalla registrazione o sono assegnabili dall'Autorità di Registrazione solo a soggetti predefiniti in base alle regole di assegnazione., a condizione che i diritti su nomi a dominio già assegnati vengano almeno transitoriamente salvaguardati.
2. Ai sensi del comma precedente, sono inclusi tra i nomi a dominio riservati:
 - a) i nomi corrispondenti alla identificazione dell'Italia;
 - b) i nomi delle regioni e province italiane e le loro sigle;
 - c) i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza.
 - d) i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione.
 - e) i nomi che designano i beni del patrimonio artistico, culturale ed archeologico ai sensi della legge nonché dei parchi naturali e siti paesaggistici riconosciuti dalla legge e delle istituzioni e degli enti preposti alla loro tutela.
3. In seguito all'opposizione, il nome a dominio è cancellato o riassegnato quando:
 - a) la registrazione o l'uso costituiscono violazione del diritto al nome, al segno distintivo o al diritto d'autore dell'opponente;
 - b) la registrazione è stata richiesta in mala fede al fine di trarre vantaggio economico da essa, anche negoziando o usando in commercio il nome a dominio, con pregiudizio per l'opponente;
 - c) la registrazione concerne in una denominazione generica di un prodotto o servizio tale da attribuire al richiedente un ingiustificato privilegio oppure da comportare un ostacolo rilevante allo sviluppo di iniziative commerciali nel settore.

4. Sono esclusi dalla registrazione o cancellati i nomi a dominio contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

ARTICOLO 121

Nomi a dominio illegittimamente registrati.

La procedura di opposizione alla registrazione del nome a dominio è stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 123 con regolamento che può prevedere procedure del tipo arbitrale. La decisione sull'opposizione vincola l'Autorità di Registrazione, salvo diverso provvedimento con effetti esecutivi dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 122

Cessione dei nomi a dominio

Il nome a dominio può essere trasferito a terzi.

La cessione di cui al comma 1 deve essere comunicata a cura di chi vi ha interesse all'Autorità di Registrazione perché venga annotata nel Registro dei nomi a dominio.

ARTICOLO 123

Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche

1. È istituita presso il Ministero delle Attività Produttive la Commissione per l'accesso all'INTERNET e alle altre reti telematiche, con le seguenti finalità:

- a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio, identificare i nomi a dominio riservati, definire le relative procedure, inclusa quella di opposizione, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'adesione da parte di coloro che richiedono la registrazione ad una procedura di opposizione per la risoluzione delle dispute e per la conciliazione;
- b) garantire che la utilizzazione o la registrazione dei nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della concorrenza;
- c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione dei nomi a dominio;
- d) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) hanno l'obbligo di prevedere nei contratti stipulati con coloro che, per loro tramite, richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
- e) promuovere le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza dell'INTERNET o di altre reti telematiche;
- f) attuare, anche tramite l'Autorità di Registrazione da essa delegata, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento dell'INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;
- g) attuare tramite l'Autorità di Registrazione da essa delegata, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e la protezione del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede, inoltre, tramite l'Autorità di Registrazione da essa delegata, a:

- a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio;

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;

c) assicurare il rispetto dell'articolo 120, comma 4.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Ministro delle Attività Produttive, gli altri componenti sono rispettivamente indicati dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministro delle Comunicazioni, dal Ministro per la Funzione Pubblica, dal Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica, dal Ministro per l'Innovazione, dal Ministro per le Attività Produttive tra i dirigenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ovvero dalle autorità di Governo che ne abbiano assunto le funzioni, e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti dell'INTERNET.

5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della stessa.

6. Le controversie in cui la Commissione è parte sono di competenza del giudice amministrativo.

7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.

8. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 7.

ARTICOLO 124

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge la funzione di Autorità di Registrazione e mantiene il Registro dei nomi a dominio già assegnati alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino all'emanazione da parte della Commissione delle regole di cui all'articolo 123, comma 1, lettera a), l'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche provvede alla assegnazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.

3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle previgenti regole di *Naming* e delle relative procedure adottate dalla *Autorità di Registrazione* italiana, quali definite dalla *Naming Authority* italiana, salvo quanto previsto per i nomi a dominio riservati di cui all'articolo 120, commi 1 e 2, e per i nomi a dominio di cui al comma 4 dello stesso articolo.

4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo la cui competenza territoriale è determinata dalla regione ove ha sede l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche

LIBRO III

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

ARTICOLO 125

Validità ed appartenenza

1.- La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

ARTICOLO 126

Carattere

1.- Le azioni in materia di diritti di proprietà industriale oggetto di registrazione e di brevettazione hanno carattere di azioni mobiliari.

ARTICOLO 127

Rivendicazione

1.- Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2.- Avanti l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

3.- Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il titolo di proprietà industriale non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

- a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
- b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
- c) ottenere il rigetto della domanda.

4.- Se il brevetto sia stato rilasciato oppure la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

- a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione;
- b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

5.- Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione dell'attestato di registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

6.- La norma del comma 5 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

ARTICOLO 128

Paternità

1.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste

dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

2.- Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata, e qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

3.- Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio lo annota sul registro e ne dà notizia nel bollettino.

ARTICOLO 129

Giurisdizione e competenza

1.- Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti.

2.- Tali azioni si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma.

3.- L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4.- La competenza territoriale in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati dalla legge a tale scopo.

5.- Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

ARTICOLO 130

Ripartizione dell'onere della prova

1.- L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2.- Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

3.- Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4.- Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

ARTICOLO 131

Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza

1.- L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di

proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero. In deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento del Pubblico Ministero non è obbligatorio.

2.- Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto, oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori o dall'avente diritto.

3.- Del pari l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6 *ter* della Convenzione di Parigi o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori, o dall'avente diritto oppure dall'interessato alla utilizzazione.

4.- L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto.

5.- Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6.- Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di diritti di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio.

7.- Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

8.- Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di diritti di proprietà industriale.

ARTICOLO 132

Efficacia erga omnes

1.- Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 133

Sanzioni civili

1.- La sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto.

2.- Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3.- La sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può ordinare la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione. Nel caso della violazione di diritti di marchio la distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l'Autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi se ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto.

4.- La sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può ordinare che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

5.- E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale

o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6.- Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.

7.- Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

ARTICOLO 134

Risarcimento del danno

1.- Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze.

2.- Il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore.

ARTICOLO 135

Pubblicazione della sentenza

1.- L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza della violazione dei diritti di proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

ARTICOLO 136

Sanzioni penali e amministrative

1.- Chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente Codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a € 1.032,91.

2.- Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46.

3.- Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino ad € 2.065,83, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

ARTICOLO 137

Descrizione

1.- Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

2.- Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

3.- Il procedimento di descrizione è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti di istruzione preventiva ma non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 c.p.c. ed il comma 2 dell'art. 696 c.p.c.

4.- Ai fini dell'art. 697 c.p.c., il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

5.- Si applica anche alla descrizione il disposto degli artt. 669 *octies* 669 *novies* 669 *undecies* e 675 c.p.c.

6.- Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

ARTICOLO 138

Sequestro

1.- Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo le caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2.- Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

ARTICOLO 139

Disposizioni comuni

1.- La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

2.- Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

3.- Decorso il termine dell'art. 675 c.p.c. possono essere completate le operazioni di descrizione di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

4.- Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

5.- Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

ARTICOLO 140

Inibitoria

1.- Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2.- Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

ARTICOLO 141

Anticipazione della tutela cautelare

1.- I provvedimenti di cui agli articoli **137**, **138** e **140** del presente Codice possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

ARTICOLO 142

Norme di procedura

1.- Nei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per modelli di utilità, nuove varietà vegetali, disegni e modelli, topografie dei

prodotti a semiconduttori, in materia di sleale concorrenza con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale nonché in materia di illeciti ai sensi della legge 10.10.1990 n. 287 afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale, si applicano le norme del Capo I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in quanto compatibili.

2.- Negli arbitrati che abbiano per oggetto direttamente o indirettamente diritti di proprietà industriale si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

3.- Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 99 e 100 sono devolute alla cognizione delle Sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.

4.- Il Tribunale giudica in composizione collegiale.

ARTICOLO 143

Commissione dei Ricorsi

1.- Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, nei casi di rifiuto totale o parziale di una domanda o istanza, oppure di mancato riconoscimento di un diritto, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei Ricorsi.

2.- La Commissione dei ricorsi, già istituita con R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, è composta di un Presidente, un Presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

3.- La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal Presidente e dal Presidente aggiunto. Il Presidente, il Presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per le attività produttive, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

4.- Alla Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal Presidente tra i professori delle Università e degli Istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5.- La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6.- La Commissione provvede con sentenza motivata, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presente le loro osservazioni scritte.

7.- Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronuncia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze.

ARTICOLO 144

Funzione consultiva e compensi

1.- La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva nella materia della proprietà industriale.

2.- I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla Commissione per riferire su singole questioni, sono determinati con decreto del Ministro per le Attività Produttive di concerto con il Ministro del Tesoro.

ARTICOLO 145

Esecuzione forzata

1.- I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2.- All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal Codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

ARTICOLO 146

Trascrizione

1.- Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

- a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
- b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo articolo 148 concernenti i titoli anzidetti;
- c) gli atti di divisione, di società, di transazione di rinuncia relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
- d) il verbale di pignoramento;
- e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
- f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore a norma del codice di procedura civile;
- g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
- h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
- i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
- l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali,
- m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali.

2.- La trascrizione è soggetto al pagamento della tassa prescritta.

3.- Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 200. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

4.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

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

6.- Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

ARTICOLO 147

Effetti della trascrizione

1.- Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) del precedente articolo 146 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

2.- Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo

titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

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

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

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

ARTICOLO 148

Diritti di garanzia

1.- I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

2.- Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni;

3.- La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.

4.- Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.

ARTICOLO 149

Espropriazione

1.- Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

2.- L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

3.- L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, trasferisce all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'amministrazione stessa.

ARTICOLO 150

Decreto di espropriazione

1.- L'espropriazione ha luogo per decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello per l'economia e le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

2.- Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del paese, quando venga emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprietà industriale.

3.- La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale.

4.- Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, sentita la Commissione dei Ricorsi.

ARTICOLO 151

Indennità di espropriazione

1.- Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell'articolo 150, ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità sarà determinata da un collegio di arbitratori composto di tre membri nominati uno dall'espropriato,

uno dal Ministero procedente ed il terzo con funzione di Presidente dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2.- Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 ss. Codice procedura civile.

3.- All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione.

4.- Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso il ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità per le quali si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

5.- I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

LIBRO IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
E RELATIVE PROCEDURE

SEZIONE PRIMA
DOMANDE IN GENERALE

ARTICOLO 152

Deposito delle domande e delle istanze

1.- Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per le Attività Produttive. Con decreto dello stesso ministro sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento, lo attestano ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel regolamento, gli atti depositati e la relativa attestazione.

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

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

ARTICOLO 153

Ricevibilità ed integrazione delle domande

1.- Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'articolo 152, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti e/o dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

- a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;
- b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
- c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;
- d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;
- e) alla domanda non sono allegati i documenti comprovanti il pagamento delle tasse prescritte.

3.- Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la data di ricevimento della integrazione richiesta. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

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

5.- Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 152 devono essere redatti in

lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

ARTICOLO 154

Deposito delle domande di brevetto europeo

1.- Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, direttamente o tramite il servizio postale.

2.- Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono depositare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata soggettata al vincolo del segreto.

3.- Si applicano le disposizioni dell' articolo 203, comma 8 e 9. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

4.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio Europeo dei Brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

Articolo 155

Trasmissione della domanda di brevetto europeo

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

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

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

ARTICOLO 156

Deposito della domanda internazionale

1.- Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2.- La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato.

3.- La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'art. 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 203, commi 8 e 9.

ARTICOLO 157

Requisiti della domanda internazionale

1.- La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di

cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca.

2.- Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 203, commi 8 e 9, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

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

ARTICOLO 158

Segretezza della domanda internazionale

1.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2.- Tuttavia l'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

ARTICOLO 159

Trasmissione della domanda internazionale

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

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

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

ARTICOLO 160

Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

1.- Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio Internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'accordo dell'AIA del 6 novembre 1925 e succ. rev., ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato Accordo.

2.- La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3.- La data di deposito della domanda è quella dell'art. 6, II comma, dell'Accordo.

4.- La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo Regolamento di esecuzione oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio Internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio Internazionale.

ARTICOLO 161

Domanda di registrazione di marchio

1.- La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

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

- b) la eventuale rivendicazione della priorità e/o della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;
- c) la riproduzione del marchio;
- d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

2.- Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206.

ARTICOLO 162

Domanda di registrazione di marchio collettivo

1.- Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 161 comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 163

Divisione della domanda di registrazione

1.- Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

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

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

- a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
- b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
- c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.

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

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

ARTICOLO 164

Domanda di rinnovazione di marchio

1.- La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

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

3.- Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206.

4.- Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul Marchio Comunitario e successive modifiche, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 9 *quinquies* del protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale del marchio, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

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

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

ARTICOLO 165

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

1.- La domanda deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
- b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2.- Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3.- Alla domanda devono essere uniti:

- a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;
- b) i disegni dell'inventore, ove sia possibile;
- c) la designazione dell'inventore;
- d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206;
- e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

ARTICOLO 166

Unicità dell'invenzione e divisione della domanda

1.- Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

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

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

ARTICOLO 167

Procedimento microbiologico

1.- Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta qualora:

- a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;
- b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
- c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata nonché con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.

2.- Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un'autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.

3.- Le indicazioni di cui alla lettera c) possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo è stato depositato.

4.- La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:

- a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
- b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la coltura a qualsiasi terzo;
- c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di *restitutio in integrum* a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

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

ARTICOLO 168

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1.- La domanda di certificato complementare deve essere conforme ai requisiti previsti dai regolamenti CE n. 1768/92 e n. 1610/96.

ARTICOLO 169

Domanda di privativa per varietà vegetale

1.- La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
- d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- e) l'eventuale rivendicazione della priorità;
- f) l'elenco dei documenti allegati.

2.- Alla domanda devono essere uniti:

- a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costituente, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
- b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;
- c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
- d) la dichiarazione di cui all'articolo **170**;
- e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
- f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206;
- g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione;

3.- I documenti indicati al comma 2 lett. b), d), ed e) possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lett. c) e g) possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4.- La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5.- Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costituente.

6.- Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 108, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la

natura della modifica genetica.

ARTICOLO 170

Dichiarazione del costitutore.

1.- Il costitutore dichiara che:

- a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'articolo 104 presenta i requisiti della suddetta norma;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
- c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole forestali (d'ora innanzi indicato con la sigla MIPAF) e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;
- d) è stata depositata per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
- e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

ARTICOLO 171

Domanda di denominazione variatale

1.- La denominazione proposta per la nuova varietà:

- a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
- c) non deve contenere nomi geografici.

ARTICOLO 172

Domanda di registrazione di disegni e modelli

1.- La domanda deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2.- Alla domanda devono essere uniti:

- a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
- b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
- c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206;
- d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

ARTICOLO 173

Domanda di registrazione delle topografie

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

2.- Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

- a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;
- b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

- c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206;
- d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

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

ARTICOLO 174

Rivendicazione di priorità

1.- Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

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

3- Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 163, commi 1, 2 e 5.

4.- Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 166.

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

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

7.- Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale dovrà farsi analogha annotazione del rifiuto.

8.- La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dal deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora la priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

ARTICOLO 175

Esame delle domande

1.- L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

- a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lett. a), 13, comma 1, 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
- b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 52 e dall'articolo 82, esclusi i requisiti di validità;
- c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31, esclusi i requisiti di validità;

- d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del Libro II di questo codice nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo **115** della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole il quale formula parere vincolante avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18 D.P.R. 12 agosto 1975 n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti il MIPAF può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;
- e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità;
- 2.- Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 178, comma 4.

ARTICOLO 176

Esame dei marchi internazionali

1.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali ai sensi dell'articolo **175**, comma 1 lettera a).

2.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 181, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid o del relativo Protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI.

3.- Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

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

5.- Entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 206, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni e applica le norme degli articoli 183 e seguenti sulla procedura di opposizione.

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

7.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

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

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

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

ARTICOLO 177

Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1.- Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

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

3.- Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4.- Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 175, lettera d) il MIPAF invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al MIPAF.

5.- Il MIPAF, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al MIPAF, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il MIPAF, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal MIPAF la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore assegnandogli un termine per le osservazioni.

6.- L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

ARTICOLO 178

Rilievi

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

2.- Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui al punto e) dell'articolo 170. L'ufficio ed il MIPAF si comunicano reciprocamente le osservazioni e i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 206, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

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

5.- La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

- a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del MIPAF nei termini stabiliti;
- b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lett. c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
- c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 175, lettera d).

6.- Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

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

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

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

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

SEZIONE II

Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

ARTICOLO 179

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. - Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 175, comma 1 lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 184, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 180

Deposito delle osservazioni dei terzi

1.- Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di

registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

- a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera a);
- b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 184, comma 2;
- c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella *Gazette OMPI des Marques Internationales*.

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

3.- Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 181

Deposito dell'opposizione

1.- I soggetti, legittimati ai sensi dell'articolo 182, possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell' articolo 180, comma 1, lettere a), b), e c) avverso gli atti ivi indicati.

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

- a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti e i servizi contro cui è proposta l'opposizione;
- b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione e il domicilio dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;
- c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3.- Chi presenta l'opposizione, deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 183, comma 1:

- a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
- b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
- c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- d) il documento comprovante il pagamento delle competenze previste dal decreto del Ministero delle attività produttive di cui all'articolo 232;
- e) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206, se è stato nominato un mandatario.

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

ARTICOLO 182

Legittimazione all'opposizione

- 1.- Sono legittimati all'opposizione
- a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
 - b) chi ha depositato nello stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
 - c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
 - d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 183

Esame dell'opposizione e decisioni

1.- Scaduto il termine di cui all'articolo 181, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica, entro un mese, l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

2.- In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 181, comma 3, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.

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

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

5. - L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2. Tuttavia se il termine di decadenza del marchio per non uso scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta può essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.

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

7.- Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione dandone comunicazione all'OMPI.

ARTICOLO 184

Estensione della protezione

1. - Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2.- Se la domanda di marchio, di cui al comma precedente, non è già stata pubblicata, la

pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tal caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

ARTICOLO 185

Sospensione della procedura di opposizione

1.- Il procedimento di un'opposizione è sospeso:

- a) durante il periodo concesso alle parti al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 1;
- b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
- c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
- d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio internazionale non ancora esaminato, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto provvisorio;
- e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 127, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;

2.- Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui alla lettera e), comma 1, può essere successivamente revocata.

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

ARTICOLO 186

Estinzione della procedura di opposizione

1.- La procedura di opposizione si estingue se:

- a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 183, comma 1;
- c) l'opposizione è ritirata;
- d) la domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 182.

ARTICOLO 187

Ricorso

1.- Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi, di cui all'articolo 143.

ARTICOLO 188

Nomina degli esaminatori

1.- Le opposizioni sono decise da funzionari, appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza, nominati con decreto del Direttore Generale per un periodo di due anni.

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

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

ARTICOLO 189

Entrata in vigore della procedura di opposizione

1.- Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro per le attività produttive per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi d'impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.

SEZIONE III

PUBBLICITA'

ARTICOLO 190

Raccolta dei titoli di proprietà industriale

1.- I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal Dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

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

- a) la data e il numero della domanda;
- b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costituente, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
- c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
- d) il cognome ed il nome dell'autore;
- e) gli estremi della priorità rivendicata;
- f) nel caso delle varietà vegetali il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

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

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

ARTICOLO 191

Visioni e pubblicazioni

1.- La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda e previo pagamento dei diritti di visione.

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

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

4.- Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con le tasse di bollo. Il Ministero delle Attività Produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche

fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio previo pagamento dei diritti di segreteria.

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

6.- La certificazione di autenticità delle copie è soggetta, oltre alla tassa, al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7.- La misura dei diritti previsti dal presente Codice è stabilita con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello delle Finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8.- I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9.- Anche il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di Commercio, oppure solamente a quelle Camere di Commercio alle quali potranno riuscire particolarmente utili, nonché agli enti che potranno essere indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle Attività Produttive.

ARTICOLO 192

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

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

- a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera a) con l'indicazione dell'eventuale priorità;
- b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
- c) registrazioni;
- d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 184, comma 2;
- e) rinnovazioni;
- f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2.- I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d) ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 161.

3.- Il bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

ARTICOLO 193

Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali

1.- La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione di Parigi per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961 riveduta da ultimo il 19 marzo 1991 si effettua mediante pubblicazione di un "*bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali*" edito a cura dell'Ufficio.

2.- Il bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

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

- b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
 - c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
- 3.- Il bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'U.P.O.V.

ARTICOLO 194

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori

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

- a) domande di brevetto o registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità;
- g) brevetti e registrazioni concessi;
- h) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
- i) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
- l) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
- m) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
- n) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 146 e trascrizioni avvenute.

2.- I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), i), l), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 165, comma 1, 172, comma 1, 173, commi 1, 2, 3, lettere b) e d).

3.- Il bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

ARTICOLO 195

Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

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

SEZIONE IV

TERMINI

ARTICOLO 196

Scadenza dei termini

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

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

ARTICOLO 197

Continuazione della procedura

1.- Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la

procedura ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

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

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

ARTICOLO 198

Reintegrazione

1.- Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2.- Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento della tassa. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della soprattassa.

3.- Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4.- Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al precedente comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5.- Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del diritto di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

6.- Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:

- a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
- b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute, salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede.

LIBRO V
PROCEDURE SPECIALI
Articolo 199
Procedura di espropriazione

1.- Qualora il Ministero interessato intenda espropriare la titolarità del diritto di proprietà industriale oppure l'utilizzazione dello stesso, deve comunicare la relativa determinazione ai richiedenti per mezzo di lettera raccomandata ed all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.- Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme di legge, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di avvalersene, e all'amministrazione stessa passa anche l'eventuale onere del pagamento delle tasse prescritte per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino e fa annotazione nel titolo o nella domanda.

3.- Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale deve essere indicata la durata dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.

4.- Ai soli fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'espropriato. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'art. 806 e ss. c.p.c.

5.- Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

6.- Se è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

7.- Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall'amministrazione.

ARTICOLO 200

Domande e procedura di trascrizione

1.- Deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione:

- a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione o scissione o divisione o a successione o a sentenza che accerti la cessione, fusione, scissione divisione o successione, ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono o 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.- La domanda deve contenere:

- a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se

vi sia;

- b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
- c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
- d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;
- e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

3.- Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, 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 cessione o 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.

4.- E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

5. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 206.

6.- Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

- a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
- b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
- c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

7. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8.- Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

9.- Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

ARTICOLO 201

Annotazioni

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

2.- I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 190.

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

4.- E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà

industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5.- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 206.

6.- Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia sul Bollettino.

ARTICOLO 202

Procedura di esecuzione e sequestro

1.- Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di Ufficiale Giudiziario. L'atto deve contenere:

- a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
- b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
- c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
- d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
- e) il cognome e nome dell'Ufficiale Giudiziario.

2.- Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

3.- Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel Codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.

4.- L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto entro otto giorni dalla notifica e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore precedente.

5.- La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal Codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente Codice.

6.- La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del Codice di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di Commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei Diritti di Proprietà Industriale.

7.- Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.

8.- Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia

interesse può esaminare dette domande e i documenti.

9.- Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma precedente, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma precedente, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel Codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del Codice civile.

10.- L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

11.- I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite nei precedenti commi ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto non contrastino con le disposizioni dei commi stessi.

12.- Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 129.

ARTICOLO 203

Procedure di segretezza militare

1.- Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

2.- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore ad € 77.47 o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.

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

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

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

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

7.- Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non avrà inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la

concessione del titolo di proprietà industriale. Tuttavia, nel termine predetto, il Ministero della Difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

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

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

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

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

12.- L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal precedente comma 7, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13.- Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della Difesa lo consenta.

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

15.- Il Ministero della Difesa e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete.

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

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

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

19.- I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese.

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

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

22.- E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo Codice.

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

ARTICOLO 204

Procedura di licenza obbligatoria

1.- Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

2.- Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

3.- In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

4.- Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.

5.- L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente allo svolgimento della riunione.

6.- Nei quarantacinque giorni successivi alla riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l'istanza.

7.- Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 205

Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi

1.- La Commissione dei Ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.- I ricorsi devono essere depositati presso gli uffici di cui all'articolo 152 o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta la quale viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto.

3.- All'originale del ricorso devono essere unite sei copie in carta libera, salva, tuttavia, la facoltà della segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4.- Il Presidente della Commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

5.- Le copie per le controparti sono trasmesse alle medesime in plico raccomandato, a cura della segreteria della Commissione.

6.- Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.

7.- Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalità. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la

discussione dinanzi alla Commissione.

8.- Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

9.- Il Direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o un funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie e i documenti che possono occorrere ma non partecipa alla deliberazione.

10.- Il ricorrente che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purché si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della Commissione. Il ricorrente può farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico.

11.- Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il Direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso Ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

12.- Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti.

13.- La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

14.- La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.

15.- Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.

16.- La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.

17.- Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.

LIBRO VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ARTICOLO 206

Rappresentanza

1.- Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.

2.- La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3.- L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi. In tal caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico generale.

4.- Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5.- Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione Europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatarî abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione Europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invierà la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

6.- Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

ARTICOLO 207

Albo dei consulenti

1.- Fermo quanto disposto dall'articolo 206, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine e denominato Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale Abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

2.- L'albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3.- Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4.- La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero per le attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

ARTICOLO 208

Requisiti per l'iscrizione.

1.- Può essere iscritta all'albo dei consulenti in proprietà industriale qualsiasi persona fisica che:

- a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento e nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
- b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati Membri dell'Unione Europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione Europea se si tratta di cittadino di uno Stato Membro di essa, a condizione, in quest'ultimo caso, che elegga domicilio presso un consulente in proprietà industriale abilitato, avente domicilio professionale in Italia; il requisito della residenza in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
- d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 212 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

2.- L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

ARTICOLO 209

Titolo professionale oggetto dell'attività

1.- Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

2.- Le persone indicate nell'articolo 207 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

3.- Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4.- Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

ARTICOLO 210

Incompatibilità

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

2.- L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile – se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1 – con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3.- I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

- a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
- b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
- c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

ARTICOLO 211

Obbligo del segreto professionale

1.- Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'art. 200 del cod. proc. pen.

ARTICOLO 212

Esame di abilitazione

1.- L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

- a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
- b) da un membro della commissione dei ricorsi designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
- c) da due professori universitari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati dal Ministro per le attività produttive;
- d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati designati dal Consiglio di cui all'articolo 220, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
- e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lett. b), c) e d) se impossibilitati.

2.- E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

- a) abbia conseguito: 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
- b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3.- E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

4.- Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

5.- L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6.- L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero per le attività produttive.

ARTICOLO 213

Esonero dall'esame di abilitazione

1.- Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero per le attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.- Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio Europeo dei brevetti.

ARTICOLO 214

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1.- L'Albo istituito ai sensi dell'articolo 207 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

2.- La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'Albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

ARTICOLO 215

Cancellazione dall'Albo e sospensione di diritto

1.- Il consulente abilitato è cancellato dall'Albo:

- a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 208;
- b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 210;
- c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.

2.- Il consulente abilitato può chiedere la reinscrizione nell'Albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3.- Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del libro IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, sino alla data dell'accertato adempimento.

ARTICOLO 216

Sanzioni disciplinari

1.- I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

ARTICOLO 217

Assemblea degli iscritti all'Albo

1.- L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio dell'Ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentanti raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera maggioranza assoluta dei voti.

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

3.- Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate dal regolamento, da emanarsi con decreto.

ARTICOLO 218

Compiti dell'assemblea

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

2.- L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio dell'Ordine lo reputi necessario nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'Albo.

ARTICOLO 219

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

1.- I componenti del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 220 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono quindi così considerati eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2.- Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 5, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'Albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

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

4.- Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite dal regolamento da emanarsi con decreto.

ARTICOLO 220

Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale

1.- L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 219.

2.- In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'Ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3.- Il Consiglio dell'Ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto di presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'Ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

ARTICOLO 221

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine

1.- Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente Decreto.

2.- Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3.- Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.

ARTICOLO 222

Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine

1.- Il Consiglio dell'Ordine:

- a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'Albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- b) vigilia per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'Albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
- e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari;
- g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 212;
- h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
- i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
- l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
- m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
- n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 212 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
- o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa formulando ove opportuno proposte o pareri;
- p) svolge gli altri compiti definiti dal regolamento da emanarsi con decreto.

ARTICOLO 223

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'Ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'Ordine.

1.- I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'Ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2.- Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro per le attività produttive, se non sia in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti, ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3.- In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro per le attività produttive. Il commissario 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.

ARTICOLO 224

Sedute del Consiglio dell'Ordine

1.- Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

ARTICOLO 225

Procedimento disciplinare

1.- Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 216, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2.- Il Consiglio, udito l'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3.- Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4.- La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5.- I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'art. 51, comma 1, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6.- In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad astenersi.

7.- Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

ARTICOLO 226

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine.

1.- Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.

2.- Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 227

Tariffa professionale

1.- Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio Decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 222, lettera d).

LIBRO VII
GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
SEZIONE PRIMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

ARTICOLO 228

Compiti

1.- Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo codice provvede con competenza esclusiva la Direzione generale della proprietà industriale istituita presso il Ministero delle attività produttive al cui interno opera l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.- La Direzione generale della proprietà industriale rappresenta in modo esclusivo l'Italia presso le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali che operano nel campo della proprietà industriale, promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Europea dei brevetti e con gli altri organismi internazionali del settore nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati.

3.- La Direzione generale della proprietà industriale provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

- a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
- b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;
- c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
- d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
- e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, sempre che compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4.- La Direzione generale della proprietà industriale può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzate allo svolgimento dei propri compiti.

ARTICOLO 229

Risorse finanziarie

1.- La Direzione generale della proprietà industriale provvede all'assolvimento dei propri compiti con il gettito dei corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale e con il gettito di quota parte dei diritti riscossi ai sensi di questo codice calcolata in funzione del fabbisogno finanziario della direzione stessa.

2.- La Direzione generale della proprietà industriale provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

ARTICOLO 230

Rinvio

1.- I compiti, la struttura ed in funzionamento della Direzione generale della proprietà industriale sono disciplinati con apposito provvedimento del Ministro delle attività produttive che

sarà emanato entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice.

SEZIONE II **DIRITTI**

ARTICOLO 231

Diritti di concessione e di mantenimento

1.- Per le domande presentate all'Ufficio italiano brevetti e marchi al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le trascrizioni, il rinnovo e mantenimento in vita dei titoli è dovuto il pagamento di diritti la cui determinazione in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 232

Termini di pagamento

1.- Salvo ove previsto diversamente, devono essere pagati prima del deposito della domanda, a pena di irricevibilità della stessa, I diritti per le domande ivi comprese le domande di rinnovazione del marchio.

ARTICOLO 233

Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

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

ARTICOLO 234

Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

1.- All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

ARTICOLO 235

Diritti rimborsabili

1.- In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda.

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

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

ARTICOLO 236

Pagamento incompleto od irregolare

1.- Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2.- Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su

istanza dell'interessato. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.