

Correzioni al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corretto nel modo seguente:

All'articolo 2, il comma 4 si modifica nel modo seguente "Sono protetti, ricorrendo i presupposti previsti nel presente codice nonché negli articoli 2563, 2564 e 2598 del codice civile, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine (*proposta del prof. Floridia e del dott. De Benedetti appoggiata dalla d.ssa Agrò in rappresentanza dell'U.I.B.M., in alternativa alla proposta del prof. Galli di cui all'articolo 22, comma 3*).

All'articolo 5, comma 2 le parole " , con riferimento al marchio," sono spostate dopo le parole "in particolare".

All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono:

a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse

quando tale materiale o prodotto siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo."

All'articolo 8, comma 2 le parole: "In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta" sono soppresse.

All'articolo 8, comma 3 dopo la parola "registrati" sono aggiunte le parole "o usati".

All'articolo 10, comma 3 dopo la parola "contrario" vengono aggiunte le parole: "alla legge,".

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

L'articolo 12 viene sostituito dal seguente:

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

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale, testo di

Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

- b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
- c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
- d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
- f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

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

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

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

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

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

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica

ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”

Al comma 2 dell'articolo 13 sono cancellate le parole “e all'articolo 12, comma 1, lettera a),”.

All'articolo 14 la rubrica è modificata nel modo seguente “Liceità e diritti di terzi”.

L'articolo 21, comma 1, è sostituito come segue:

“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.”

All'articolo 22, nel comma 1 e nel comma 2, la parola “aziendale” è sostituita dalle seguenti: “usato nell'attività economica o altro segno distintivo”.

All'articolo 22 si aggiunge il seguente comma 3:

“3. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'art. 20, comma 1°, lettere b e c del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali”. *(proposta prof. Galli in alternativa a quella proposta dal prof. Floridia e dal dott. De Benedetti, appoggiata dalla d.ssa Agrò in rappresentanza dell'U.I.B.M., di cui all' art. 2 comma 4).*

All'articolo 29, dopo le parole "denominazioni di origine" vengono aggiunte le parole "tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali, nonché tutte quelle”.

All'articolo 30, comma 1, dopo le parole "ingannare il pubblico," vengono aggiunte le parole "o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta,”.

All'articolo 31 si aggiungono i seguenti commi 4 e 5:

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

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

All'articolo 34 il comma 5 è soppresso.

All'articolo 44, comma 1, la parola “venticinquesimo” è sostituita dalla parola “settantesimo”.

All'articolo 46, nella rubrica è soppressa la parola "La".

All'art. 47, la rubrica è modificata come segue: "Divulgazioni non opponibili e priorità interna".

All'articolo 47 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità".

All'art. 51, comma 1, le parole "la descrizione e" sono sostituite dalle parole "la descrizione, le rivendicazioni e".

All'art. 51, comma 3, le parole "le norme previste nel regolamento" vengono sostituite con "le norme previste dall'articolo 162".

All'articolo 52 il comma 1 è soppresso; i commi 2 e 3 diventano 1 e 2.

All'articolo 53, comma 3, dopo le parole "nella domanda stessa" sono aggiunte le parole "o successivamente".

All'articolo 56, comma 4 la parola "perfettamente" è soppressa.

All'articolo 57, comma 2 le parole "al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo" sono sostituite dalle parole "alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso".

All'articolo 61, comma 5, le parole "Le aziende" sono sostituite dalle parole " Ferma la disposizione dell'articolo 68, le aziende" e le parole "copertura brevettale complementare" con le parole "copertura brevettuale e complementare".

All'articolo 64, comma 2, le parole "dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto" sono sostituite dalle parole "del valore del brevetto e dell'importanza della protezione da esso conferita all'invenzione"; la parola "organizzazione" è corretta in "organizzazione".

All'articolo 64, comma 3 dopo le parole "del canone" si aggiunge la lettera "o".

L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 64, 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. L'inventore può depositare domanda di brevetto anche prima del termine di sei mesi ma, se nel detto termine viene esercitata l'opzione, è tenuto ad effettuare senza indugio il trasferimento della domanda all'università o all'amministrazione.

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 trenta per cento di quanto ottenuto 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 abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non ne abbia 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 trenta per cento di quanto ottenuto 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”.

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

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

- a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
- b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
- c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”.

All'articolo 99, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Ferma la disciplina della concorrenza sleale è vietato acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, senza il consenso del detentore, le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente”.

L'articolo 115 è corretto nel modo seguente:

“1. Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

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

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituire, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

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

5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 120, comma 1, è modificato nel modo seguente:

“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. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il Giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire”.

All'articolo 121 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“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 alla controparte o a qualunque altro soggetto che sia implicato nella produzione e distribuzione di prodotti o di servizi che costituiscano violazione di un diritto di proprietà industriale di fornire gli elementi per l'identificazione degli altri soggetti implicati in detta attività, inclusi i loro nominativi, ed informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate e sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione, e ordini alla controparte di fornire copia delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali in suo possesso relative a violazioni commesse su scala commerciale.”.

All'articolo 122, comma 1, le parole “articolo 188” sono sostituite dalle parole “articolo 118”.

All'articolo 122, comma 6 e comma 8, la parola “diritti” è sostituita con la parola: “titoli”.

All'articolo 124, il comma 1 è riformulato nel modo seguente :

“1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”.

All'articolo 124, comma 3, prima delle parole “di tutte le cose costituenti la violazione” si aggiunge la virgola e le parole “a spese dell'autore della violazione se non vi si oppongono motivi particolari”.

All'articolo 124, alla fine del comma 6 si aggiunge il seguente periodo “Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi”.

La rubrica dell'articolo 125 è modificata nel modo seguente:

“Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione”.

L'articolo 125 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In caso di liquidazione equitativa del danno, il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati

dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

L'articolo 127, comma 1 è modificato nel modo seguente:

“1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende o detiene per vendere, importa, esporta, espone, adopera industrialmente, o altrimenti 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 20.000 euro”.

La rubrica dell'articolo 128 è sostituita dalla seguente “Consulenza tecnica preventiva”.

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto.

2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.

3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

4. Il giudice, se dispone la consulenza, nomina il consulente e fissa l'udienza per gli adempimenti di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione che, con decreto del giudice, acquista efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”.

La rubrica dell'articolo 129 è sostituita dalla seguente “Descrizione e sequestro”.

L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

“1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione e 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 e la sua entità. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelievo di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto motivato.

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

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto applicabili e non derogate dal presente codice”.

All'articolo 130 si aggiunge i seguenti commi 6 e 7:

“6. Una volta eseguiti i provvedimenti di descrizione e sequestro, il relativo verbale conserva in ogni caso la sua efficacia probatoria sino a querela di falso”.

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

All'articolo 131, il comma 1 è riformulato nel modo seguente:

“1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere emessi, sugli stessi presupposti, contro ogni intermediario, che sia parte del procedimento ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”.

All'articolo 132, comma 1, le parole “ agli articoli 128, 129 e 131” sono sostituite dalle parole “agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133”.

All'articolo 133, la parola “aziendale” è soppressa e sono aggiunte, dopo la parola “uso”, le seguenti parole: “nell'attività economica”.

All'articolo 134, comma 1 le parole “si applicano le norme dei Capi 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,” sono soppresse.

All'articolo 135, comma 2 sono cancellate le parole “istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127”.

All'articolo 136, comma 10, le parole “ed anche da un tecnico” sono sostituite dalle parole “o da un mandatario abilitato”.

All'articolo 136, comma 14, dopo le parole “o in parte” si aggiungono le parole “ o adotta i provvedimenti conseguenti”.

All'articolo 138, comma 3 le parole “articolo 195” sono sostituite con le parole “articolo 196”.

All'articolo 139, comma 5 la parola “trascritti” è sostituita dalla parola “iscritti”.

L'articolo 144, comma 1 è modificato nel modo seguente:

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

Dopo l'articolo 144 è aggiunto il seguente: Art. 145:

“1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del credito di risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del credito stesso. A tal fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni”.

All'articolo 146, nel comma 4, dopo le parole “è proposta” sono aggiunte le parole “davanti alla

sezione specializzata competente per territorio”.

All'articolo 146 si aggiunge il seguente comma 5:

“5. Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, è in ogni caso punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro l'acquisto o l'accettazione a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, di cose che, per la loro qualità o per le condizioni di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che, senza averne prima accertata la legittima provenienza, si adoperano per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo le cose suindicate. In ogni caso si procede al sequestro ed alla distruzione delle cose di cui al presente comma con la procedura prevista nei commi 3 e 4”.

All'articolo 147, comma 1 dopo le parole “presente codice” si aggiunge la dicitura “ ad eccezione di quanto previsto da Convenzioni ed Accordi internazionali”.

All'articolo 147, comma 1, penultimo rigo, la parola “delle” è sostituita alla parola “nelle”.

All'articolo 148, comma 1 l'espressione “Le domande di brevetto e di registrazione” è sostituita con l'espressione “Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione”.

All'articolo 148, comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

“f) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato”.

All'articolo 148, comma 5, dopo il periodo “Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana” si aggiunge il seguente periodo “La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale da un traduttore ufficiale ovvero dal mandatario abilitato”.

All'articolo 149, comma 2 le parole “delle descrizioni” sono corrette con le parole “della descrizione”.

All'articolo 152, comma 3 si cancellano le parole “ad eccezione di quelle comprovanti il pagamento delle tasse”.

All'articolo 159, il comma 2 è abrogato; i commi 3, 4, 5 e 6 sono rinumerati 2, 3, 4 e 5.

All'articolo 160, il comma 4 è sostituito dal seguente:

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

All'articolo 162, all'alinea del comma 1 le parole “Una domanda di brevetto riguardante” sono sostituite con le parole “Se l'invenzione riguarda”, e dopo le parole “secondo tale procedimento” si aggiungono le parole “ai sensi dell'articolo 51, comma 3, essa”.

All'articolo 162, al comma 1, lettera a) dopo le parole “presso un centro” è aggiunta la parola “abilitato”.

All'articolo 162, al comma 1, lettera c) l'espressione “con l'indicazione di un centro di raccolta” viene sostituita da “con l'indicazione del centro di raccolta”.

All'articolo 162, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali.”

All'articolo 162, è aggiunto il seguente comma 6: "Se il materiale biologico depositato ai sensi del comma 1 presso il centro di raccolta di colture abilitato non è più disponibile o il centro stesso non è in grado di mettere a disposizione un campione di esso o il centro cessa di essere abilitato per il materiale in questione, la domanda di brevetto continuerà ad essere ritenuta descritta qualora il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui è stato messo in grado di conoscere l'evento interruttivo della descrizione, rideposita detto materiale biologico presso lo stesso centro o, in caso di impossibilità, presso altro centro abilitato inviandone copia entro i quattro mesi successivi all'Ufficio italiano brevetti e marchi accompagnata da una dichiarazione attestante la corrispondenza del nuovo materiale a quello originario."

All'articolo 164, comma 2 si cancellano le parole "g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione".

All'articolo 169, comma 2, dopo le parole "del primo depositante." sono aggiunte le parole "Il documento di cessione del diritto di priorità è trattato in base alle norme dell'art. 196, comma 1, lettera b)."

All'articolo 170, comma 1, lettera a) le parole "12, comma 1, lettera a) ," sono soppresse.

All'articolo 170, comma 1, lettera d) le parole "consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974" sono cancellate e sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4 e seguenti".

All'art. 170 sono aggiunti, dopo il comma 3, i seguenti commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

"4.- Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione ottava del capo II del Codice nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114 della sezione medesima è compiuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per mezzo di una Commissione Consultiva composta da:

- a) direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;
- b) responsabile dei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, del Ministero delle politiche agricole e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
- c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;
- d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- e) funzionario dell'ufficio competente per il servizio sementi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per i membri da b) a f) è richiesta la designazione di un supplente.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui al comma 1, lettera e).

7. La commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.

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

9. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali possono essere convocati anche su propria richiesta.

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

All'articolo 173, comma 8 si cancellano le parole “e a depositare i disegni non acclusi”.

All'articolo 173, comma 10 dopo la parola “registrazione” si aggiungono le parole “nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande”.

All'articolo 176, comma 2, dopo le parole “registrazione di marchio , ” si aggiunge l'espressione “redatta in lingua italiana a pena di irricevibilità”.

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

“1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2 , entro due mesi comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti fino ad un massimo di ventidue mesi” .

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

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

All'articolo 179, comma 1, dopo le parole “legge 28 aprile 1976, n. 424” sono aggiunte le parole “oppure in uno stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano di cui si rivendica la priorità”.

All'articolo 180, comma 1, si aggiunge la seguente lettera:

“f) se l'opposizione è proposta avverso un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto provvisorio avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si sia concluso l'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a) con emissione di rifiuto definitivo o ritiro del rifiuto provvisorio.

All'articolo 180, comma 3, le parole “lettere c) e d)” sono sostituite dalle parole “lettere b), c), d) e f)”.

All'articolo 180 si aggiunge il seguente comma 4:

“4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria”.

All'articolo 181, comma 1, lettera d) dopo la parola “domanda” si aggiungono le parole “o la registrazione”.

L'articolo 182 è sostituito dal seguente:

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

All'articolo 183, comma 1 dopo le parole “laurea in giurisprudenza” si aggiungono la virgola e le parole “scienze giuridiche, scienze politiche ed economia. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette”.

All'articolo 183 si aggiunge il seguente comma 5:

“5. I proventi derivanti dal pagamento dei diritti di opposizione di cui all'articolo 224, comma 1, devono essere utilizzati per le attività relative alla nomina, formazione e compenso degli esaminatori nonché alle procedure connesse allo svolgimento dei compiti relativi”.

All'articolo 185 l'alinea del comma 2 è modificato nel modo seguente:

“2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:”

All'articolo 185, comma 2, lettera d) dopo la parola “nome” si aggiungono le parole “dell'inventore o”.

All'articolo 185, comma 3, le parole “raccolti in registri” sono sostituite dalle parole “riuniti in apposite raccolte”.

All'articolo 192, comma 1, dopo le parole “avvenuta osservanza” sono aggiunte le parole “entro il termine di cui al comma 2” e sono cancellate le parole “entro il termine precedentemente scaduto”.

All'articolo 195, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Deve essere redatta, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive:

- 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”.

All'articolo 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, dell'articolo 195 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, lettere a), b), c) e i) dell'articolo 138 ovvero copia dei verbali, sentenze e decreti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra;
- b) oppure, in alternativa ai documenti di cui alla lettera a) e senza necessità di registrazione: 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, ove ragionevolmente possano emergere dubbi sulla veridicità delle copie presentate, ha facoltà di 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;
- c) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti salvo che esso debba essere

prodotto nel diverso termine stabilito dal decreto del Ministro di cui all'articolo 226.

All'articolo 196, comma 5, dopo la parola "marchi" si aggiungono le parole "e di essi può essere consentita la consultazione e la copia ai sensi dell' articolo 186".(***L'U.I.B.M. è contrario all'introduzione della possibilità di consentire la visione e l'estrazione di copia di atti privati, quali sono gli atti soggetti a trascrizione***).

All'articolo 197, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le dichiarazioni di rinuncia ad un diritto di proprietà industriale e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale".

All'articolo 198, alla fine del comma 1, si aggiunge:

"Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di Accordi internazionali ratificati con legge nazionale".

L'articolo 198, comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora il servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande."

All'articolo 200, comma 2, le parole "comma 8" sono sostituite dalle parole "comma 1".

All'articolo 200, comma 5, le parole "comma 15" sono sostituite dalle parole "commi 6 e seguenti".

All'articolo 200, comma 8, le parole "comma 14" sono sostituite dalle parole "commi 6 e 7".

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

All'articolo 203, comma 1, lettera c), le parole "la residenza ovvero" sono cancellate e le parole "il requisito della residenza in Italia non è richiesto se" sono sostituite con le parole "il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se".

All'articolo 203, comma 4, le parole "residenza ovvero" sono soppresse.

All'articolo 204, aggiungere alla fine del comma 2: "Essi possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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

All'articolo 224, comma 1, dopo la parola "industriale" si aggiungono le parole "e con i proventi dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni di cui all'articolo 176 nonché con il versamento sullo stato di previsione del Ministero delle attività produttive dell'ammontare complessivo dei proventi derivanti dalle tasse annuali per il mantenimento in vita dei titoli brevettuali europei validi in Italia".

All'articolo 224, comma 2, si sostituisce il numero "30" con il numero "39".

L'articolo 227 è modificato nel modo seguente:

“1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la data di scadenza del decennio in corso”.

2. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

3. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

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

5. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

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

All'articolo 229, comma 1, le parole “Il diritto previste” sono sostituite con le parole “Il diritto previsto”.

Nell'articolo 229, comma 2 sono cancellate le parole “o ad un ricorso accolto”.

All'articolo 230, comma 1 sono cancellate le parole “di cui all'articolo 223”.

All'articolo 230, comma 2, le parole “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione” sono sostituite dalle parole “di cui all'articolo 135, comma 1”.

All'articolo 230, il comma 3 è cancellato.

A) All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente

“1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica ai disegni e modelli creati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 02 febbraio 2001, n. 95” ***(proposta del prof Floridia e del dott. De Benedetti, appoggiata dalla d.ssa Agrò in rappresentanza dell'U.I.B.M., in alternativa alla proposta del prof. Galli)***

B) All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno 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. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda” ***(proposta del prof. Galli in alternativa a quella proposta dal prof Floridia e dal dott. De Benedetti, appoggiata dalla d.ssa Agrò in rappresentanza dell'U.I.B.M.)***

All'articolo 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno 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. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda”.

Articolo ...

Disposizioni transitorie e finali

1. Nel capo VIII relativo alle disposizioni transitorie e finali, all'articolo 245 sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. I procedimenti giudiziari, che sono iniziati con il rito di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, proseguono con lo stesso rito fino alla loro definizione anche dopo l'entrata in vigore della norma che modifica l'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

7. La norma dell'articolo 193 si applica alle istanze di reintegrazione depositate dopo l'entrata in vigore del codice anche se si riferiscono a fatti avvenuti prima.

2. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all'art. 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.”