

(1) Le parole: “iscritti nel registro dei brevetti europei o” sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

**Art. 140.**  
**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 e' 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 dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

**Art. 141.**  
**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. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.

**Art. 142.**  
**Decreto di espropriazione**

1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle 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 viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può 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'articolo 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, <sup>(1)</sup> sentita la Commissione dei ricorsi.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

(1) Le parole: “*dell’invenzione*” sono state sostituite dalle attuali: “*di esso*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Il comma: “*5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.*” è stato così sostituito dal [D. lgs. 2 luglio 2010 n. 104](#) a decorrere dal 16 settembre 2010.

#### **Art. 143.**

#### **Indennità di espropriazione**

1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità è determinata da un collegio di arbitratori.

2. 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, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione.

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

### **Sezione II**

#### **Misure contro la pirateria**

#### **Art. 144.**

#### **Atti di pirateria <sup>(1)</sup>**

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

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

*“1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.”*

#### **Art. 144-bis. <sup>(1)</sup>**

#### **Sequestro conservativo**

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del 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 danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.

(1) Questo articolo è stato inserito dal [D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140](#).

**Art. 145.**  
**Consiglio nazionale anticontraffazione <sup>(1)</sup>**

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

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

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

(1) Questo articolo è stato abrogato dal [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e poi così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

*“Art. 145. Comitato Nazionale Anti contraffazione*

*1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.*

*2. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.*

*3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica.”*

**Art. 146.**  
**Interventi contro la pirateria**

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## **Capo IV**

### **Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure**

#### **Sezione I**

##### **Domande in generale**

###### **Art. 147.**

###### **Deposito delle domande e delle istanze**

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione. <sup>(1)</sup>
  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.
- 3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. <sup>(2)</sup>

(1) Il comma: “1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati 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 dello sviluppo economico. 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 rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.” è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Questo comma è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 148.**

#### **Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito (1)**

1. Le domande di brevetto e di registrazione e di rinnovazione <sup>(2)</sup> di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, <sup>(2)</sup> anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

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) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226;

e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato. <sup>(3)</sup>

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda. <sup>(4)</sup>

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. <sup>(5)</sup> 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.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta. <sup>(6)</sup>

(1) La rubrica: *“Ricevibilità ed integrazione delle domande”* è stata così modificata dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Le parole: *“e di rinnovazione”* e *“di primo deposito”* sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(3) La lettera: *“e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.”* è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(4) Il comma: *“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, quella di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.”* è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(5) Le parole: *“La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.”* Sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(6) Questo comma è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 149.**

#### **Deposito delle domande di brevetto europeo**

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

(1) Le parole: *“una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana”* sono state sostituite dalle attuali: *“un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni”* dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 150.**

#### **Trasmissione della domanda di brevetto europeo**

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato 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 considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, 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.

#### **Art. 151.**

#### **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 del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

#### **Art. 152.**

#### **Requisiti della domanda internazionale**

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia 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.

(1) Le parole: *“una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana”* sono state sostituite dalle attuali: *“un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni”* dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 153.**

##### **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 del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

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

#### **Art. 154.**

##### **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 data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di 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.

#### **Art. 155.**

##### **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'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, 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'articolo 6, comma 2, 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.

#### **Art. 156.**

#### **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 ovvero 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 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

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 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

#### **Art. 157.**

#### **Domanda di registrazione di marchio collettivo**

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, <sup>(1)</sup> anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

(1) Le parole: “*comma 1*” sono state sostituite dalle attuali: “*commi 1 e 2*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 158.**

#### **Divisione della domanda di registrazione di marchio**

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 relativa alla registrazione del marchio. <sup>(1)</sup>

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.

(1) Le parole: “*contro la decisione di registrare il marchio*” sono state sostituite dalle attuali: “*contro la decisione relativa alla registrazione del marchio*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 159.**

#### **Domanda di rinnovazione di marchio**

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

(...) <sup>(1)</sup>

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

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 modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, 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.

(...) <sup>(1)</sup>

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.

(1) I commi: “2. *La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di 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.*” e “5. *Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.*” sono stati abrogati dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

## **Art. 160.**

### **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 e le rivendicazioni di cui all'articolo 51; <sup>(1)</sup>
- b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
- c) la designazione dell'inventore;
- d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
- 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 essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta. <sup>(2)</sup>

(1) La lettera: "*a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;*" è stata sostituita dall'attuale: "*a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;*" dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Il comma: "*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.*" è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

## **Art. 161.**

### **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. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto. <sup>(1)</sup>

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

(1) Le parole: *“Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.”* sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

**Art. 162.**  
**Procedimento microbiologico <sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

*“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 al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del 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 cultura 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 reintegrazione in forma specifica 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.”*

### **Art. 163.**

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

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) numero del brevetto di base;
- c) titolo dell'invenzione;
- d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;
- e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

(1) Le parole: “*che ha rilasciato il brevetto di base*” sono state soppresse dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

**Art. 164.**  
**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 165;
- e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
- f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

(...)<sup>(1)</sup>

3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), <sup>(2)</sup> possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c), <sup>(2)</sup> 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 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

(1) La lettera: “g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione.” è stata soppressa dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#)

(2) Le parole: “b),” e “e g)” sono state soppresse dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 165.**

#### **Dichiarazione del costituente**

1. Il costituente dichiara che:

a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e 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 alimentari e forestali, di seguito 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.

#### **Art. 166.**

#### **Domanda di denominazione varietale**

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali; (<sup>1</sup>)

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

(1) La lettera: “a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali;” è stata così sostituita dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 167.**

#### **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 201;

d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

#### **Art. 168.**

#### **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 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

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

### **Art. 169. 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 rilevano 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. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).  
(<sup>1</sup>)

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.

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.

5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda. (<sup>2</sup>)

5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità. (<sup>2</sup>)

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

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analogo 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 dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

(1) Le parole: *“Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).”* sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Questo comma è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

### **Art. 170.**

#### **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, <sup>(1)</sup> 13, comma 1, e 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 quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; <sup>(2)</sup>

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'art. 33-bis; <sup>(3)</sup>

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. <sup>(4)</sup> La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

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

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci; c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;

d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. <sup>(5)</sup>

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente. <sup>(5)</sup>

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e). <sup>(5)</sup>

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. <sup>(5)</sup>

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia. <sup>(5)</sup>

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. <sup>(5)</sup>

3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. <sup>(5)</sup>

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis. <sup>(5)</sup>

(1) Le parole: “12, comma 1, lettera a),” sono state soppresse dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) La lettera: “b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;” è stata così sostituita dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(3) Le parole: “e dell'art. 33-bis” sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(4) Le parole: “consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974” sono state sostituite dalle attuali: “di cui ai commi 3-bis e seguenti” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(5) Questo comma è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 170-bis.**

#### **Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche <sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

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

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della

deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

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

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 170-ter. Sanzioni <sup>(1)</sup>**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 171. 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 170, 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 176:, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi 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 perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, 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, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine 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'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale 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.

#### **Art. 172.**

#### **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 non sostanziali, 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 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 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 Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà.

L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 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.

### **Art. 173. 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 alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera 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 170, comma 1, 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 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 del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, <sup>(1)</sup> 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 di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

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

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande <sup>(2)</sup> 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, degli atti e dei documenti in essi contenuti. <sup>(3)</sup>

(1) Le parole: “*e a depositare i disegni non acclusi*” sono state soppresse dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Le parole: “*nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande*” sono state inserite dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(3) Le parole: “*delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati*” sono state sostituite dalle attuali: “*degli atti e dei documenti in essi contenuti*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

## **Sezione II**

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

#### **Art. 174.**

#### **Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio**

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, 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.

#### **Art. 175.**

#### **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 deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

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 170, comma 1, lettera a).

(1) Il comma: “*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 deve 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 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;*

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

*c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.” è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).*

#### **Art. 176.**

#### **Deposito dell'opposizione**

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:

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

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

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales. <sup>(1)</sup>

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e 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 ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto 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. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, 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) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), <sup>(3)</sup> 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.

(1) Il comma: *“1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 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 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati.”* è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Le parole: “*deve contenere a pena di inammissibilità*” sono state sostituite dalle attuali: “*è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(3) Le parole: “*lettere d) ed e)*” sono state sostituite dalle attuali parole: “*lettere c) e d)*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

#### **Art. 177.**

#### **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) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
- d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

#### **Art. 178.**

#### **Esame dell'opposizione e decisioni**

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice. <sup>(1)</sup>

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

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 delle 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 sessanta <sup>(3)</sup> giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

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.

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 accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

(1) Il comma: “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 dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 225, 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.” è stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Il comma: “2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, comma 2, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.” È stato così sostituito dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(3) Le parole: “trenta” sono state sostituite dalle attuali: “sessanta” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

### **Art. 179.**

#### **Estensione della protezione**

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, <sup>(1)</sup> 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 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

(1) Le parole: “oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano,” sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

### **Art. 180.**

#### **Sospensione della procedura di opposizione**

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, 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 nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;
- 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 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;
- e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. <sup>(1)</sup>

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

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f), <sup>(2)</sup> l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria. <sup>(3)</sup>

(1) La lettera: “*e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.*” è stata aggiunta dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(2) Le parole: “*lettere c) e d)*” sono state sostituite dalle attuali: “*lettere b), c), d) ed f)*” dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

(3) Questo comma è stato aggiunto dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

## **Art. 181.**

### **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 178, comma 1;
- c) l'opposizione è ritirata;
- d) la domanda o la registrazione, <sup>(1)</sup> oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

(1) Le parole: “o la registrazione” sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

**Art. 182.**  
**Ricorso <sup>(1)</sup>**

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

(1) Questo articolo è stato così modificato dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

*“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 135.”*

**Art. 183.**  
**Nomina degli esaminatori**

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette. <sup>(1)</sup>

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 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.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

(1) Le parole: “Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.” sono state aggiunte dal [D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

**Art. 184.**  
**Entrata in vigore della procedura di opposizione**

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.