

DECRETO 13 gennaio 2010 , n. 33

Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044)

Vigente al: 19-2-2023

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";
VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;
CONSIDERATA la necessita' di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 9 novembre 2009;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

(Deposito in formato cartaceo)

1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto

europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata **((o Limitati))**, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.

((2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità'.))

((2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.))

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

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

- a) data e numero della domanda o del titolo concesso;
- b) nome e domicilio eletto **((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice))** del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
- c) elenco dei documenti allegati.

5. Un originale **((...))** del verbale di deposito, di cui al comma 4, **((e' inviato))**, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.

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

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

8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.
9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2

(Deposito telematico e modalita' di trasmissione)

1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro **((dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82))**.
((1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.))

Art. 3

(Termini per il deposito)

1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata **((o Limitati))**, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito **((o il pagamento delle tasse))** sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga e' concessa quando si tratti di chiusura determinata da festivita' locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:
- a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorita', quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario;
 - b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a).
2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio

di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l'interruzione.

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

Art. 4

(Integrazione delle domande)

1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, **((comma 3))** del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

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

((2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.))

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

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

((4-bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.))

Art. 5

(((Irricevibilità).))

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

2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonché dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.))

Art. 6

(Traduzione in lingua italiana)

((1. La dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione in lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.))

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

Art. 7

(Deposito delle domande di brevetto europeo)

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito))** delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

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

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

4. Il deposito delle domande di brevetto europeo puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 **«((Codice dell'amministrazione digitale))»**.

Art. 8

(Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale)

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

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

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

4. Il deposito delle domande internazionali puo' essere effettuato

anche per via telematica secondo le modalita' previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 9

(Trasformazione del brevetto europeo)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura nazionale nonche' a produrre, ove manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio((...)) e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonche', eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.
2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.
3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.

Art. 10

(Registro italiano dei brevetti europei)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida **((ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.))**
2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Art. 11

(((Contenuto della domanda di marchio).))

((1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto

stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti piu' di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;

b) L'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;

c) La domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;

d) L'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali e' richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe cosi' come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta cosi' come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalita' tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;

e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorita' di una domanda anteriore, e' indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorita' e il Paese nel quale essa e' stata presentata. Il documento attestante la priorita', qualora non allegato alla domanda, e' integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;

f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;

g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;

h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.))

Art. 11-bis

(((Rappresentazione del marchio).))

((1. Il marchio e' rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché'

possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione.

3. Le diverse tipologie di marchio sono così rappresentate:

a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione e' rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;

b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, e' rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;

c) marchio di forma tridimensionale: il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, e' rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione e' costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque;

d) marchio di posizionamento: il marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, e' rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;

e) marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, e' rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;

f) il marchio di colore:

1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;

2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia

costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Puo' essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;

g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione puo' essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono;

h) marchio di movimento: il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, e' rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5;

i) marchio multimediale: il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, e' rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa;

l) marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, e' rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5.

4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in piu' di una di tali tipologie, la sua rappresentazione e' conforme agli standard di cui al comma 1 e puo' essere accompagnato da una descrizione.

5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonche' ogni altra specifica pertinente.

6. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio e' riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.))

Art. 12

(Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio)

1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona

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

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

Art. 13

(Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività)

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

Art.14

(Divisione della domanda in caso di più marchi)

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 15

(Divisione della domanda di marchio in domande parziali)

1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.

2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:
((a) il numero della domanda originaria;))

b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;

d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.

3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.

Art. 16

(Esame dei marchi internazionali)

1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, **((comunica))** all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale **((un))** rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilita' dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni.
2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che e' comunicato al titolare della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non e' registrabile.
3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale:
 - a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;
 - b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non e' registrabile.

Art. 17

(Marchi collettivi internazionali)

1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia ((...)) sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio ((...)) ai sensi dell'(**articolo 147, comma 3-bis,**) del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio.

2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.

Art. 18

(Domanda di rinnovazione del marchio)

1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'(**articolo**) 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonche' il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione e' richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.

2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 19

(Marchio gia' registrato all'estero)

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

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

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.

Art. 20

(Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi)

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

Art. 21

(Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita' deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ((...)) ai sensi dell'(**articolo 147, comma 3-bis,**) del Codice.

2. (**La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice.**) La mancanza della dichiarazione e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale.

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

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui (**agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4,**) del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalita':

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni,

qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Art. 22

(Domanda di brevetto)

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.
2. Il testo e' scritto con interlinea 11/2 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L'Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica del testo medesimo.
3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o piu' tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonche' i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.
5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso e' stato acquisito.
6. La dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, puo' consistere in una autocertificazione.
7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale.
8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

Art. 23

(Divisione della domanda in caso di piu' invenzioni)

o modelli di utilita' in essa presenti)

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilita' ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 24

(Ricerca di anteriorita')

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

Art. 24-bis

((*Istanza di limitazione*).))

((1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullita' parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice.

2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.))

Art. 25

(Domanda di registrazione del disegno o modello)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ((...)) ai sensi dell'(*articolo 147, comma 3-bis*,)) del Codice.

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

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

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

5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fundamentalmente due sole dimensioni, puo' essere presentata, in

luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui e' fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

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

7. La descrizione, se presentata, puo' concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto di registrazione.

Art. 26

(Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli)

1. La protezione di speciali denominazioni ((, **scritte o segni, se destinati a contraddistinguere**)) i prodotti, puo' solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

Art. 27

(Identificazione della topografia)

1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformita' all'((**articolo**)) 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

- a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;
- b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;
- c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

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

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

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

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

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

Art. 28

(Protezione temporanea)

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

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

Art. 29

(Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda)

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

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

3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto puo' richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione. Una sola richiesta e' sufficiente quando la correzione concerne piu' registrazioni ovvero piu' brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta. **((1))**

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

----- AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 1 giugno 2021, n. 119 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "All'articolo 29 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.»".

Art. 30

(Istanze di continuazione della procedura)

((1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.))

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

Art. 31

(Istanze di reintegrazione)

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

Art. 32

((Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni))

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

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

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

3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo è rimessa all'interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale è in formato cartaceo.

((4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.))

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

((6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novità vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprietà industriale.))

Art. 33

(Visioni e riproduzioni)

((1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque

puo' prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l'irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.))

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

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

4. Dopo l'accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

Art. 34 (Mandato)

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

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

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

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

Art. 35

(Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio **((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,))** nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 36

(Tasse e diritti di deposito)

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

Art. 37

((Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti))

1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

Art. 38

(Tasse e diritti di mantenimento)

1. Il pagamento è annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.

2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'**((articolo))** 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.

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

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

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

5. **((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119))**.

6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, **((3 e 4))** per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo **((227, comma 4, del Codice))**.

((7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio è effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.))

((7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità quando risulti che, a causa della contitolanza con altro richiedente, non è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.))

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

Art. 39

(Termine della decadenza)

1. Il ritardo del pagamento **((oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,))** della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

Art. 40

(Trascrizione)

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

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

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

2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

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

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

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

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

7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarita' ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e

l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.

((7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di Licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.))

Art. 41

(Annotazione)

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

- a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
- b) l'elezione del domicilio **((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,))** da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;
- c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;
- d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.

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

Art. 42

(Riserva di deposito)

1. I documenti, di cui è fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

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

((2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui è stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.))

Art. 43

(Pubblicazioni)

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

2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:

- a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;
- b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;
- c) le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del presente regolamento;
- d) i rifiuti definitivi.

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

Art. 44

(Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale)

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

- a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell'Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all'elenco di prodotti e servizi;
- b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell'esame anticipato di cui all'articolo 120, comma 1, del Codice;
- c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio;

((c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullità di un marchio registrato divenuti inoppugnabili.))

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

- a) le notizie di cui all'articolo 11;
- b) l'indicazione della richiesta di estensione all'estero della protezione del marchio, ai sensi dell'accordo di Madrid, con l'eventuale avviso di cui all'articolo 179, comma 2, del Codice.

Art. 45

(Procedure di segretezza militare)

((1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilità o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.))

2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni **((, modelli di utilità e topografie))** di interesse per la

difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformita' alle disposizioni internazionali vigenti.

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

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

5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento **((del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,))** fatta salva la possibilita' del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio da comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorso i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.

7. L'avente diritto al brevetto **((o alla registrazione ai sensi del comma 1))** puo' depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformita' alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, puo' procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocita'.

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

Art. 46

(Atto di opposizione)

1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177

del Codice.

((2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:))

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

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

2) una riproduzione del **((segno))**, come pubblicato;

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

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione;

b) riguardo **((al diritto anteriore))** su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore e' un marchio nazionale, **((dell'Unione europea))**, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione **((; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione;))**;

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

3) una riproduzione **((dei diritti))** anteriori;

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

((b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:

1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;))

c) riguardo all'opponente e all'opposizione:

1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del titolare del **((diritto anteriore))**;

((2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.))

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 47

((*Modalita' di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva*).))

(1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio ed e' inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.

2. Se l'atto di opposizione e' depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata data di deposito dell'opposizione.

3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale e' considerata data di deposito della raccomandata o del plico.

4. L'atto di opposizione puo' essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.

5. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.))

Art. 48

(Istruttoria)

1. ((Scaduto il)) termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 ((, 2)) e 3, e 178, comma 1, del Codice.

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

3. L'atto e' inammissibile se:

a) e' stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale e' diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli ((articoli 176)), comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;

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

Codice;

c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere **((c), d), e) ed f) e dall'articolo 14, comma 1, Lettera c-bis, del Codice))** o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice;

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

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

f) e' diretto contro due o piu' domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.

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

((5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, L'Ufficio informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.))

Art. 49

(Prima comunicazione alle parti)

1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:

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

b) **((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119))**;

c) i provvedimenti di **((...))** sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;

d) la facolta' di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data **((di ricezione))** della comunicazione e la possibilita' di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;

e) **((gli adempimenti))** per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice;

f) le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, fmche' l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice.

((1-bis. Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.))

((2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non è raggiunto, l'opposizione non è ritirata o la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.))

((2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente è tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione è stata proposta.))

Art. 50

(Opposizione a registrazione internazionale)

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

((2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:

a) quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;

b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.))

((3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:

- a) *il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;*
- b) *l'indicazione che il rifiuto e' basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;*
- c) *il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorit  della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;*
- d) *il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il rifiuto.)*

4. *((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).*

5. *((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).*

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

7. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Propriet  Intellettuale *((una comunicazione))*:

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

b) *((di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,))* ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita' o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, e' divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

((b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.))

Art. 51

(Assegnazione delle opposizioni)

((1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione

o Le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.))

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

Art. 52

(Fase di merito)

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

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

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

Art. 53

(Prova d'uso)

1. **((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119))**.

2. **((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119))**.

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

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

Art. 54
(Sospensione)

1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:

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

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si e' concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

((c) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente e' soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;))

((d) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.))

2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, *((si applica anche alla lettera c) del comma 1))*.

Art. 55
(Documentazione)

1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all'atto di opposizione si applica l'articolo 33 del presente regolamento.

Art. 56
(Decisione)

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54.

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

3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione e' ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c).

4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonche', entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.
5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, e' comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58.
6. Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si puo' estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.

Art. 57
(Estinzione)

1. L'opposizione si estingue:
 - a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;
 - b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4;
 - c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice.
2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

Art. 58
(Ricorso)

1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.
2. **((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).**

Art. 59
(Reintegrazione)

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

Art. 60
(Proroga)

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

Art. 61

(Correzioni ed integrazioni)

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti **((e quanto previsto all'articolo 52, comma 1))**, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Art. 62

(Nomina degli esaminatori)

1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. **((Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.))**

2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso **((La Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi))**.

3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la **((piu' giovane))** eta'.

4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti.

5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto.

6. Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile **((della Divisione competente dell'Ufficio))**.

Art. 63

(Responsabilita' degli esaminatori)

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

((2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al

dirigente della stessa Divisione.))

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

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

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.

Art. 63-bis

((Istanza di decadenza, nullita' o trasferimento.))

((1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullita', della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validita'.

2. L'istanza, recante i dati di cui all'articolo 184-bis, comma 4, del Codice, contiene:

a) L'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell'articolo 201 del Codice mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalita' e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalita' della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o piu' recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice;

b) L'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:

1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorit  e data di registrazione;

2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali e' proposta l'istanza;

c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullita', ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;

d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

3. L'istanza contiene inoltre, ove si fonda su un marchio o diritto anteriore:

a) nel caso di marchi anteriori registrati:

1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di

deposito della domanda e di eventuale priorit  o preesistenza e di registrazione;

2) se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorieta';

c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:

1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);

2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto;

d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:

1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialita' tradizionale garantita, denominazione di varieta' vegetale registrata;

2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;

3) l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

4. Nel caso di decadenza, oltre alle condizioni di cui al comma 2, l'istanza contiene l'eventuale data, anteriore al deposito, alla quale e' maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies, comma 2, del Codice.

5. All'istanza e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

6. In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e nullita' non e' ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito della istanza.))

Art. 63-ter

(((Modalita' di deposito della istanza di decadenza, nullita' o trasferimento e della documentazione successiva).))

((1. All'istanza di decadenza, nullita' o trasferimento si applicano le disposizioni in materia di modalita' di deposito di cui all'articolo 147.))

Art. 63-quater

(((Verifica della ricevibilita' ed ammissibilita').))

((1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito

dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui è stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.

2. L'istanza è irricevibile se:

- a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;
- b) non è redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non è depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.

3. L'istanza è inammissibile se:

- a) è diretta contro una registrazione inesistente o non più in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
- b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
- c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullità diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;
- d) è fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non è anteriore;
- e) l'istante non è legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
- f) è fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, è registrato da meno di cinque anni;
- g) è stata depositata da un mandatario e non è stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;
- h) è omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.

4. L'istanza è altresì inammissibile se è rivolta contro una pluralità di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullità e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.))

Art. 63-quinquies
(((Fase in contraddittorio).))

((1. L'Ufficio, dopo le verifiche di cui all'articolo 63-quater, comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi,

decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile piu' volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

2. In assenza di accordo entro il termine previsto dal comma 1, L'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e dell'eventuale istanza prevista dall'articolo 184-quinquies del Codice.

3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore e' sempre soggetta alla verifica di ammissibilita' ai sensi dell'articolo 184-quinquies del Codice;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.))

*Art. 63-sexies
(((Fase di merito).))*

((1. Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullita' o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

2. L'Ufficio puo' disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.

3. Quando l'istanza di nullita' si fonda su una pluralita' di motivi di cui all'articolo 184-bis, comma 3, del Codice, l'Ufficio esamina con prioritata' quelli nell'ordine previsti alle lettere a), c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).))

*Art. 63-septies
(((Prova d'uso).))*

((1. Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio accoglie l'istanza.

2. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basati su marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice.

3. Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.))

Art. 63-octies
(((Sospensione).))

((1. Oltre ai casi previsti all'articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o nullità e' sospeso nei seguenti casi:

a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-quinquies, comma 1;

b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando e' pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, un procedimento di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il relativo provvedimento diviene inoppugnabile;

d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si fonda l'istanza di nullità, fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per fornire la prova del trasferimento;

e) in caso di morte o di perdita della capacità di agire del titolare del marchio contestato o quando detto titolare e' sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando e' emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di rappresentarlo.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non e' ritirata entro trenta giorni, essa e' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si e' verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento e' sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non e' sostituito o non e' cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il titolare non ha ne' il domicilio ne' la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sara' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-quater, del Codice.))

Art. 63-nonies
(((Accesso agli atti).))

((1. Le modalita' di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullita' sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 33.))

Art. 63-decies
(((Decisione).))

((1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.

2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.

3. La decisione e' comunicata alle parti del procedimento.

4. Le decisioni sulla nullita' e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.))

Art. 63-undecies
(((Estinzione e rinuncia).))

((1. Il procedimento di decadenza o nullita' si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice.

2. La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullita' e' trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni.

3. La comunicazione di accettazione e' annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullita'.

4. Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.

5. Nel procedimento di nullita', se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia e' annotata nel registro ed il procedimento di nullita' si estingue ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.))

Art. 63-duodecies
(((Proroga).))

((1. Ai procedimenti di decadenza o nullita' si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica l'articolo 192 del Codice.))

Art. 63-terdecies
 ((*Correzioni ed integrazioni*).))

((1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'istanza di nullita' o decadenza o alla documentazione gia' depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.))

Art. 64

(Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo)

1. L'Esame di abilitazione *((di cui all'articolo 207 del Codice))* per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

- a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
- b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilita', comprendente:
 - 1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricita';
 - 2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilita' e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso *((e trasferimento))*;
 - 3) diritto *((dell'Unione Europea))* ed internazionale in materia di proprieta' industriale;
 - 4) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
 - 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

2. L'Esame di abilitazione *((di cui all'articolo 207 del Codice))* per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

- a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, *((alle norme sul trasferimento,))* all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
- b) una prova orale sulle seguenti materie:
 - 1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;
 - 2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza *((, dei disegni e modelli))* e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;
 - 3) diritto *((dell'Unione Europea))* ed internazionale in materia di proprieta' industriale;
 - 4) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
 - 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

Art. 65

(Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo)

1. L'assemblea (***((di cui all'articolo 212 del Codice))***) e' convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso e' spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
2. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine piu' anziano per iscrizione e, a parita' di iscrizione, piu' anziano di eta' fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.

Art. 66

(Svolgimento delle votazioni)

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

((1-bis. «L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.))

2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita' di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna.

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

((4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia.))

((4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su

indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.))

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede ((o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,)) e il verbale dello scrutinio sono inviati al ((Ministero della giustizia)), il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.

Art. 66

((*Iscrizione all'albo dei tirocinanti.*))

((*1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice.*

2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di societa', uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda.

3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative piu' opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.))

Art. 67

(Convenzioni)

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

Art. 68

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, e' sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolamento.

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

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro : Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 100