

## **Decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30**

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - supplemento ordinario*

### **Articolo 151**

Deposito della domanda internazionale

### **Articolo 152**

Requisiti della domanda internazionale

### **Articolo 153**

Segretezza della domanda internazionale

### **Articolo 154**

Trasmissione della domanda internazionale

### **Articolo 155**

Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

### **Articolo 156**

Domanda di registrazione di marchio

### **Articolo 157**

Domanda di registrazione di marchio collettivo

### **Articolo 158**

Divisione della domanda di registrazione di marchio

### **Articolo 159**

Domanda di rinnovazione di marchio

### **Articolo 160**

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

### **Articolo 161**

Unicità dell'invenzione e divisione della domanda

### **Articolo 162**

Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico

### **Articolo 163**

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

### **Articolo 164**

Domanda di privativa per varietà vegetale

### **Articolo 165**

Dichiarazione del costitutore

### **Articolo 166**

Domanda di denominazione varietale

### **Articolo 167**

Domanda di registrazione di disegni e modelli

### **Articolo 168**

Domanda di registrazione delle topografie

### **Articolo 169**

Rivendicazione di priorità

### **Articolo 170**

Esame delle domande

### **Articolo 170 bis**

Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche.

### **Articolo 170 ter**

Sanzioni.

### **Articolo 171**

Esame dei marchi internazionali

### **Articolo 172**

Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

### **Articolo 173**

Rilievi

### **Articolo 174**

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

### **Articolo 175**

Deposito delle osservazioni dei terzi

### **Articolo 176**

Deposito dell'opposizione

### **Articolo 177**

Legittimazione all'opposizione

### **Articolo 178**

Esame dell'opposizione e decisioni

**Articolo 179**

Estensione della protezione

**Articolo 180**

Sospensione della procedura di opposizione

**Articolo 181**

Estinzione della procedura di opposizione

**Articolo 182**

Ricorso

**Articolo 183**

Nomina degli esaminatori

**Articolo 184**

Entrata in vigore della procedura di opposizione

**Articolo 185**

Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

**Articolo 186**

Visioni e pubblicazioni

**Articolo 187**

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

**Articolo 188**

Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali

**Articolo 189**

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

**Articolo 190**

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

**Articolo 191**

Scadenza dei termini

**Articolo 192**

Continuazione della procedura

**Articolo 193**

Reintegrazione

**Articolo 194**

Procedura di espropriazione

**Articolo 195**

Domande di trascrizione

**Articolo 196**

Procedura di trascrizione

**Articolo 197**

Annotazioni

**Articolo 198**

Procedure di segretazione militare

**Articolo 199**

Procedura di licenza obbligatoria

**Articolo 200**

Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

**Articolo 201**

Rappresentanza

**Articolo 202**

Albo dei consulenti

**Articolo 203**

Requisiti per l'iscrizione

**Articolo 204**

Titolo professionale oggetto dell'attivita'

**Articolo 205**

Incompatibilita'

**Articolo 206**

Obbligo del segreto professionale

**Articolo 207**

Esame di abilitazione

**Articolo 208**

Esonero dall'esame di abilitazione

**Articolo 209**

Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

**Articolo 210**

Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

**Articolo 211**

Sanzioni disciplinari

**Articolo 212**

Assemblea degli iscritti all'Albo

**Articolo 213**

Compiti dell'assemblea

**Articolo 214**

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine

**Articolo 215**

Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale

**Articolo 216**

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine

**Articolo 217**

Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

**Articolo 218**

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine

**Articolo 219**

Sedute del Consiglio dell'ordine

**Articolo 220**

Procedimento disciplinare

**Articolo 221**

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

**Articolo 222**

Tariffa professionale

**Articolo 223**

Compiti

**Articolo 224**

Risorse finanziarie

**Articolo 225**

Diritti di concessione e di mantenimento

**Articolo 226**

Termini e modalita' di pagamento

**Articolo 227**

Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale

**Articolo 228**

Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

**Articolo 229**

Diritti rimborsabili

**Articolo 230**

Pagamento incompleto od irregolare

**Articolo 231**

Domande anteriori

**Articolo 232**

Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

**Articolo 233**

Nullita'

**Articolo 234**

Trasferimento e licenza del marchio

**Articolo 235**

Decadenza per non uso

**Articolo 236**

Decadenza per uso ingannevole

**Articolo 237**

Domande anteriori

**Articolo 238**

Proroga della privativa

**Articolo 239**

Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore

**Articolo 240**

Nullita'

**Articolo 241**

Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

**Articolo 242**

Durata della privativa

**Articolo 243**

Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca

**Articolo 244**

Trattamento delle domande

**Articolo 245**

Disposizioni procedurali.

**Articolo 246**

Disposizioni abrogative

## **Articolo 151 - Deposito della domanda internazionale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 152 - Requisiti della domanda internazionale**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con [legge 26 maggio 1978, n. 260](#), e del suo regolamento di esecuzione.

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

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 153 - Segretezza della domanda internazionale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente,

il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 154 - Trasmissione della domanda internazionale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

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

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 155 - Deposito di domande internazionali di disegni e modelli**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con [legge 24 ottobre 1980, n. 744](#), e di seguito chiamato: Accordo.

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

3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 156 - Domanda di registrazione di marchio**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

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

b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,

ratificato con [legge 12 marzo 1996, n. 169](#);

c) la riproduzione del marchio;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con [legge 27 aprile 1982, n. 243](#).

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 157 - Domanda di registrazione di marchio collettivo**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 158 - Divisione della domanda di registrazione di marchio**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

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

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

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio.

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

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 159 - Domanda di rinnovazione di marchio**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

2. (Comma abrogato)

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

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993](#), sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con [legge 12 marzo 1996, n. 169](#), gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

5. (Comma abrogato)

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi

per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 160** - Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. La domanda deve contenere:

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

2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

- a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;
- b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
- c) la designazione dell'inventore;
- d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
- e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 161** - Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 162** - Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 163** - Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

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

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunit .

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 164** - Domanda di privativa per varieta' vegetale

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:

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

b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varieta' appartiene;

- c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
- d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- e) l'eventuale rivendicazione della priorità;
- f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

- a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costituente, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
- b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;
- c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
- d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
- e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
- f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
- g) (lettera abrogata).

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

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

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

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 165 - Dichiarazione del costituente**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il costituente dichiara che:

- a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
- c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;
- d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
- e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 166 - Domanda di denominazione varietale**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

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

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

c) non deve contenere nomi geografici.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 167 - Domanda di registrazione di disegni e modelli**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. La domanda deve contenere:

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

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 168 - Domanda di registrazione delle topografie**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

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

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 169 - Rivendicazione di priorita'**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).

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

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

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

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

5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'.

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

7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 170 - Esame delle domande**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;

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

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

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

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

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

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

b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;

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

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

f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente.

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

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

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

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.

3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 170 bis -**

Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche.

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

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

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

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

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

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'[articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998](#), riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 170 ter -**

Sanzioni.

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

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



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

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

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 171 - Esame dei marchi internazionali**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

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

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

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

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte

su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

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

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

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 172 - Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

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

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

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

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



L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 173 - Rilievi**

*In vigore dal 2 settembre 2010*

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

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'[articolo 165](#). L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato, di cui all'[articolo 201](#), il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

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

5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'[articolo 165](#), comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'[articolo 170](#), comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti.

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

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con [legge 26 maggio 1978, n. 260](#), invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

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

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione, nonche' le raccolte dei titoli di proprieta' industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, ddegli atti e dei documenti in essi contenuti.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 174 - Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai successivi articoli.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 175 - Deposito delle osservazioni dei terzi**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

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

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

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales.

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

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 176 - Deposito dell'opposizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati.

2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o

registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilit :

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui   proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonch  dei prodotti e servizi sui quali   basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non   comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalit  stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui   basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorit  o di preesistenza di cui esso beneficia, nonch  la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gi  stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se   stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali   stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 177 - Legittimazione all'opposizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio gi  registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorit  o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 178 - Esame dell'opposizione e decisioni**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

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

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

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

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

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

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

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 179 - Estensione della protezione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 180 - Sospensione della procedura di opposizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
  - a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
  - b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
  - c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
  - d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;
  - e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 181 - Estinzione della procedura di opposizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. La procedura di opposizione si estingue se:
  - a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
  - b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
  - c) l'opposizione e' ritirata;
  - d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
  - e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 182 - Ricorso**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 183 - Nomina degli esaminatori**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

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

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

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 184 - Entrata in vigore della procedura di opposizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 185 - Raccolta dei titoli di proprieta' industriale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere

firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

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

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

3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono raccolti in registri.

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

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 186 - Visioni e pubblicazioni**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

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

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

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

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

6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.



7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino puo' essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attivita' produttive.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 187 - Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

- a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
- b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
- c) registrazioni;
- d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
- e) rinnovazioni;
- f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 188 - Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un "Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:



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

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.)

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 189** - Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

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

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 190** - Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

1996.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 191 - Scadenza dei termini**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 192 - Continuazione della procedura**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

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

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 193 - Reintegrazione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del

termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

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

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

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

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

a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 194 - Procedura di espropriazione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.

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

3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da corrisponderci per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori

composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta' industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

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

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

6. La determinazione degli arbitratori puo' essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e' di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell'indennita' viene comunicata alle parti.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 195 - Domande di trascrizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.

2. La domanda deve contenere:

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

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 196 - Procedura di trascrizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, 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 autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinuncia una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

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

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

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

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

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

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 197 - Annotazioni**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.

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

4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al

cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.

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

[Torna al sommario](#)

**Articolo 198 - Procedure di segretezza militare**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.

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

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

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

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

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta' industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le



disposizioni in materia di espropriazione.

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

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

10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

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

12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

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

15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

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

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

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

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

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

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

22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 199 - Procedura di licenza obbligatoria**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

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

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

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

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

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

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 200 - Procedura di licenza volontaria sui principi attivi**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;
- b) nome del principio attivo;
- c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato



complementare di protezione;

d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.

3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura di conciliazione di cui al comma 15.

6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:

- a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
- d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 201 - Rappresentanza**

*In vigore dal 24 novembre 2007*

1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e

marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

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

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale.

5. (Comma abrogato)

6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 202 - Albo dei consulenti**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

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

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprieta' industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 203 - Requisiti per l'iscrizione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri

dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

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

3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attivita' di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 204 - Titolo professionale oggetto dell'attivita'**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

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

2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

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

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

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 205 - Incompatibilita'**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

- a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
- b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
- c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 206 - Obbligo del segreto professionale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 207 - Esame di abilitazione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

- a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;

d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c) e d), se impossibilitati.

2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito:

1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 208 - Esonero dall'esame di abilitazione**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio

europeo dei brevetti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 209 - Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 210 - Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:

a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 203;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'articolo 205;

c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.

2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell'accertato adempimento.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 211 - Sanzioni disciplinari**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita' professionale.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 212 - Assemblea degli iscritti all'Albo**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.

3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 213 - Compiti dell'assemblea**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 214 - Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o



imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 215 - Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parita' prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 216 - Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 217 - Attribuzioni del Consiglio dell'ordine**

*In vigore dal 19 marzo 2005*



1. Il Consiglio dell'ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;

h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 218 - Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita' produttive, se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attivita' produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 219 - Sedute del Consiglio dell'ordine**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 220 - Procedimento disciplinare**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esamina le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 221 - Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei

ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 222 - Tariffa professionale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 223 - Compiti**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l'attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 224 - Risorse finanziarie**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta' industriale.

2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 225 - Diritti di concessione e di mantenimento**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita' produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 226 - Termini e modalita' di pagamento**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 227 - Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 228 - Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 229 - Diritti rimborsabili**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai

sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 230 - Pagamento incompleto od irregolare**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

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

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 231 - Domande anteriori**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 232 - Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è

stato registrato.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 233 - Nullita'**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori.

2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 234 - Trasferimento e licenza del marchio**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 235 - Decadenza per non uso**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 236 - Decadenza per uso ingannevole**



*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 237 - Domande anteriori**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 238 - Proroga della privativa**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, né decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 239 - Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore**

*In vigore dal 15 agosto 2009*

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 240 - Nullita'**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 241 - Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 242 - Durata della privativa**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costituire hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 243 - Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 244 - Trattamento delle domande**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilita'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 245 - Disposizioni procedurali.**

*In vigore dal 15 agosto 2009*

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.

2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza (1).

3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore (2).

4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137, 146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.

-----

(1) Comma così' sostituito dall'art. 19, comma 7, lettera a) legge 23 luglio 2009 n. 99. In precedenza con sentenza del 24 aprile 2008 n.112 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in vigore".

(2) Comma così' sostituito dall'art. 19, comma 7, lettera b) legge 23 luglio 2009 n. 99. In precedenza con sentenza del 30 aprile 2009 n.123 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".

## [Torna al sommario](#)

### **Articolo 246 - Disposizioni abrogative**

*In vigore dal 19 marzo 2005*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
- b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
- c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
- d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
- e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
- g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
- i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
- l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'articolo 18;
- m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
- n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
- p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
- q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
- r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
- s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
- t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
- u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
- v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 595;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;

hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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

[Torna al sommario](#)

---