

# Made in Italy: è entrata in vigore la L. 206/2023 sulla lotta alla contraffazione



La L. 206/2023 introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

In particolare **l'articolo 49** attribuisce al **procuratore della Repubblica distrettuale** la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti la **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**. **L'art. 51** aumenta le sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte. **L'art. 52** estende il reato di vendita anche a chi detiene la merce per la vendita. Per maggiori informazioni e dettagli si invita alla lettura del Testo della Legge n. 206 del 27/12/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 n. 300.

---

---

---

---

## Marchio descrittivo e indicazione geografica Scottish Land – Alicante 07-04-2022



Il marchio di cui parliamo è "Scottish Land" in classe 33 bevande alcoliche. L'Ufficio preposto all'esame dei marchi comunitari reputa il marchio oggetto

della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell'indicazione geografica protetta *Scotch Whisky*.

## **Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 07/04/2022  
GIAMBROCONO & C. S.P.A.  
Via Zambianchi, 3  
I-24121 Bergamo  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018554397**

*Vostro riferimento:* **SQ7249AB/ms**

*Marchio:* 

*Tipo di marchio:* **Marchio figurativo**  
**POLINI GROUP ITALIA S.R.L.**  
**VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5**  
**I-25126 BRESCIA (BS)**  
**ITALIA**

*Richiedente:*

### **I. Sintesi dei fatti**

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 28/09/2021 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e j) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE poiché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell'indicazione geografica protetta *Scotch Whisky* (PGI-GB-01854). L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

### **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**


Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/11/2021, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Evocazione dell'indicazione geografica protetta «*Scotch Whisky*».

Il richiedente acconsente alla limitazione come suggerito dall'esaminatore.

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».*

- Carattere distintivo.

Il marchio oggetto della domanda è un marchio complesso, formato, non solo dalla dicitura «SCOTTISH LAND», ma anche da una particolare veste grafica che consente al marchio di ottenere un certo grado di distintività: .

Risulta dalla giurisprudenza che i segni non devono avere un ulteriore elemento di fantasia o originalità per essere distintivi. Qualsiasi carattere distintivo, per quanto lieve, è sufficiente a superare l'impedimento alla

tutela.

Il richiedente ritiene che il marchio depositato, sebbene annotato come marchio debole (che fornisce informazioni sui i prodotti, ma che al tempo stesso è abbinato a elementi -la rappresentazione grafica- che consentono di conferire al marchio stesso un certo grado di distintività), sia dotato di distintività e in grado di contraddistinguere i suoi prodotti.

Non si può affermare che il marchio di cui trattasi sia totalmente privo di carattere distintivo: è, nella migliore delle ipotesi, allusivo.

- Carattere descrittivo.

Un segno è descrittivo se il pubblico percepisce immediatamente informazioni sui prodotti in modo concreto, diretto e specifico senza bisogno di ulteriori riflessioni.

Nella fattispecie, i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno figurativo «SCOTTISH LAND».

Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti. È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi, quando indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quei prodotti.

Il marchio in oggetto indica semplicemente in modo generico il territorio scozzese. Il fatto che una parte della produzione dei prodotti si trovi nel luogo geografico in questione non è di per sé sufficiente a sostenere la tesi per la quale il potenziale consumatore assocerà i prodotti a tale zona geografica.

Un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non può basarsi sull'argomentazione secondo cui i prodotti possono teoricamente essere prodotti nel luogo designato dal termine geografico.





Ad ogni modo, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi o che potrebbero essere considerati vaghi o indiretti.

Il consumatore interessato non può dedurre dal marchio quali beni sono rivendicati. In particolare, il consumatore di riferimento non capirebbe certo che il marchio fa riferimento a *«bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Scotch Whisky"»*.

Inoltre, occorre considerare che la Scozia è famosa anche per altri prodotti, come il tipico tessuto a quadri, per il salmone, per il porridge ed altri ancora.

- Altri marchi già registrati.

Vi sono sul registro una serie di marchi meramente descrittivi concettualmente identici al marchio depositato e per prodotti simili, senza nessun altro elemento che li possa caratterizzare:

- MUE n. 11 382 637 «SCOTTISH GLEN»
  - MUE n. 963 348 «SCOTTISH LEGION»
  - MUE n. 3 743 333 «SCOTTISH RESERVE»
  - MUE n. 18 288 675 «»
  - MUE n. 18 358 030 «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM»
  - MUE n. 4 215 761 «»
  - MUE n. 10 876 407 «»
  - MUE n. 11 405 289 «»
  - MUE n. 13 068 101 «LALIMENTARI ITALIANO»
  - MUE n. 12 040 564 «ITALIAN WINE & FOOD SELECTION AND PROMOTION»
- Ulteriori argomenti

Nel caso in cui eventuali eccezioni dovessero essere mantenute, il richiedente si riserva rispettosamente il diritto di depositare ulteriori memorie e/o prove innanzi al registro.

### III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94, RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

1. Evocazione dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

L'Ufficio prede atto della limitazione dei prodotti. I seguenti prodotti in Classe 33 *bevande alcoliche (escluse le birre)*, in particolare *Scotch Whisky* sono stati limitati come segue:

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».*

Alla luce della limitazione, la precedente obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata rimossa.

Come indicato nella lettera di obiezione, la limitazione dei prodotti non sarebbe atta, in linea di principio, a superare l'obiezione preso l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c) RMUE.

L'esame continuerà, ora, con riferimento agli argomenti sulla non distintività e sulla descrittività del segno in oggetto.

- Carattere distintivo.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in

particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Il richiedente ritiene che almeno alcuni elementi del segno conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

L'Ufficio ritiene, come segnalato dal richiedente, che non sia necessario un livello specifico di creatività o immaginazione linguistica o artistica per consentire la registrazione di un marchio. Tuttavia, occorre sottolineare che non è competenza dell'Ufficio valutare né la creatività intrinseca di un marchio, né l'aspetto fantasioso o sorprendente di un marchio. A questo proposito, l'Ufficio ha valutato il marchio richiesto in termini di idoneità a differenziare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione da quelli di altre imprese; nonostante la dichiarazione del richiedente sul carattere distintivo intrinseco e sufficiente del segno richiesto, è difficile prevedere che il marchio svolga questa funzione per le ragioni qui indicate.

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo sull'impressione generale del segno perché hanno soltanto una funzione ornamentale. Il fatto che gli elementi denominativi siano disposti su due linee ed in certo carattere tipografico non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione e i caratteri tipografici degli elementi denominativi possono soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione e i caratteri sono di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essi anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

- Carattere descrittivo.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di

fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 18).

Si rammenta che le forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Nella fattispecie, «Scottish Land» sarà ancora percepito come riferito alla Scozia (*Scotland*), infatti i termini contenuti nel marchio sono quelli utilizzati in lingua inglese per formare il nome della Scozia, ovvero «Scottish» (scozzese) di cui «Scot» è un sinonimo, e «Land» (territorio).

Per quanto riguarda i segni atti a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47, 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Il richiedente ritiene che non ci sia un nesso tra i termini «Scottish Land»

e i prodotti rimasti nell'elenco, vale a dire *bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky»*.

Occorre rilevare che la Scozia è rinomata per l'elaborazione e per la produzione di whisky, difatti «Scotch Whisky» è una indicazione geografica protetta per il whisky; i prodotti rimasti nell'elenco sono stati limitati all'utilizzo, come ingrediente, del whisky elaborato in conformità con il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Come indicato precedentemente, anche dallo stesso richiedente, l'esame del marchio deve essere valutato soltanto in relazione ai prodotti richiesti, e questi ultimi contengono un prodotto per il quale la Scozia è largamente rinomata, lo Scotch Whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Si evince pertanto lo stretto rapporto esistente tra il messaggio trasmesso dal segno depositato e i prodotti oggetto della domanda.

Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Infatti, considerando che i prodotti oggetto di rifiuto contengono o si basano nel whisky per il quale la Scozia è così rinomata, il nesso tra il messaggio trasmesso dal marchio e i prodotti non è meramente teorico come riportato dal richiedente.

Di conseguenza, l'argomento del richiedente secondo cui la Scozia è rinomata anche per altri prodotti come il salmone o i tartan a scacchi, e che l'obiezione sia stata basata sulla teorica possibilità che i prodotti possano essere elaborati in Scozia, deve essere respinto in quanto irrilevante.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno, anche quest'ultimo deve essere respinto. Come si evince chiaramente dalla lettera di obiezione, l'Ufficio ha sostenuto che il segno descrive la provenienza geografica dei prodotti e non la tipologia o la natura dei prodotti.

- Altri marchi già registrati.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...] relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del

principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Occorre considerare che l'EUIPO ha l'obbligo di esercitare i suoi compiti conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi due principi, l'Ufficio dovrebbe, nell'esame di una domanda di un marchio dell'Unione europea, prendere in considerazione le decisioni prese in precedenza per quanto riguarda le domande simili e considerare, in particolare, se sia opportuno decidere allo stesso modo. Detto questo, il modo in cui sono applicati i principi della parità di trattamento e della buona amministrazione deve essere coerente con il rispetto della legalità.

Di conseguenza, il richiedente non può fare riferimento a registrazioni anteriori, né basare la sua richiesta, al fine di garantire una decisione identica, su un'azione eventualmente illegittima commessa a beneficio di terzi o di sé stesso.

Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tal esame deve essere eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, EU:T:2015:301, Splendid, § 47-60).

Il segno oggetto della domanda è stato sottoposto al processo di esame, in base ai propri meriti e circostanze, come stabilito dal RMUE. Questi meriti e circostanze potrebbero essere stati diversi al momento della richiesta di tali marchi.





Il richiedente fa riferimento a marchi anteriori registrati che contengono o fanno riferimento alla Scozia; tuttavia, si evince che i meriti e circostanze dei marchi citati dal richiedente sono diversi da quelli della fattispecie.

Infatti, sebbene i marchi «SCOTTISH GLEN», «SCOTTISH LEGION», «SCOTTISH RESERVE» e «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM» facciano riferimento alla Scozia nei loro elementi verbali, il messaggio che trasmettono («Valle scozzese», «Legione scozzese», «Riserva scozzese» e «Montanaro -abitante delle Highlands scozzesi- crema scozzese» non è lo stesso di quello trasmesso dal marchio in oggetto, ovvero un riferimento al paese degli Scozzesi. Si deve tener conto del fatto che il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese e per tale pubblico, il nome della Scozia (Scotland) è equivalente ai termini utilizzati nel marchio «Scottish Land»: territorio degli «Scot», territorio degli «Scottish».

Per quanto riguarda gli altri marchi citati, questi presentano degli elementi



figurativi che non sono banali o comuni, né contengono rappresentazioni realistiche dei prodotti, ad esempio

«», «» o «», oppure contengono espressioni fantasiose come «».

Ne consegue che questi marchi non sono su un piano di parità col marchio oggetto della domanda, e per questo motivo, l'argomento del richiedente relativo alle registrazioni precedenti deve essere respinto.

- Ulteriori argomenti

Il richiedente ha richiesto di poter presentare ulteriori osservazioni a favore della domanda qualora l'obiezione venga mantenuta. Tuttavia, questa richiesta non può essere considerata una richiesta esplicita e incondizionata di proroga del termine. Inoltre, l'Ufficio ha già sollevato tutti i propri argomenti a favore dell'obiezione nella sua precedente comunicazione e il richiedente ha avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE. Infine, il richiedente non ha spiegato perché non sia riuscito a includere tutte le proprie osservazioni nell'ultima comunicazione. Pertanto, non è necessario concedere altre opportunità per fornire ulteriori informazioni.

#### **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 554 397 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

**Octavio MONGE GONZALVO**

---

# **Classificazione di Nizza 11° edizione**

LASSIFICAZION

DI NIZZA

11° EDIZIONE

# CLASSIFICAZIONE DI NIZZA 11° EDIZIONE

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REGISTRAZIONE O RINNOVO DEL MARCHIO DI IMPRESA

PRODOTTI (Classificazione di Nizza)

## **Classe 1 – Classificazione di Nizza**

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze e fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; sostanze chimiche destinate a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

## **Classe 2 – Classificazione di Nizza**

Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti.

## **Classe 3 – Classificazione di Nizza**

Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

## **Classe 4 – Classificazione di Nizza**

Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l'illuminazione.

## **Classe 5 – Classificazione di Nizza**

Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

## **Classe 6 – Classificazione di Nizza**

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi (es. elementi per costruzioni in metallo; materiali per costruzione metallici); minerali.

## **Classe 7 – Classificazione di Nizza**

Macchine (es. macchine agricole) e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.

**Classe 8 – Classificazione di Nizza**

Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.

**Classe 9 – Classificazione di Nizza**

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disc, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software; estintori.

**Classe 10 – Classificazione di Nizza**

Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

**Classe 11 – Classificazione di Nizza**

Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

**Classe 12 – Classificazione di Nizza**

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

**Classe 13 – Classificazione di Nizza**

Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

**Classe 14 – Classificazione di Nizza**

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi (es. oggetti d'arte in metallo preziosi); oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

**Classe 15 – Classificazione di Nizza**

Strumenti musicali.

**Classe 16 – Classificazione di Nizza**

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi (es. materiale filtrante in carta); stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.

**Classe 17 – Classificazione di Nizza**

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi (es. anelli in gomma); prodotti in materie plastiche

semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

#### **Classe 18 – Classificazione di Nizza**

Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre classi (es. portadocumenti; prodotti in pelle); pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

#### **Classe 19 – Classificazione di Nizza**

Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

#### **Classe 20 – Classificazione di Nizza**

Mobili, specchi, cornici; prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche (es. accessori in materie plastiche per porte).

#### **Classe 21 – Classificazione di Nizza**

Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiali per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

#### **Classe 22 – Classificazione di Nizza**

Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.

#### **Classe 23 – Classificazione di Nizza**

Fili per uso tessile.

#### **Classe 24 – Classificazione di Nizza**

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

#### **Classe 25 – Classificazione di Nizza**

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

#### **Classe 26 – Classificazione di Nizza**

Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali.

#### **Classe 27 – Classificazione di Nizza**

Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti e materie non tessili.

#### **Classe 28 – Classificazione di Nizza**

Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

**Classe 29 – Classificazione di Nizza**

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

**Classe 30 – Classificazione di Nizza**

Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

**Classe 31 – Classificazione di Nizza**

Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

**Classe 32 – Classificazione di Nizza**

Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.

**Classe 33 – Classificazione di Nizza**

Bevande alcoliche (escluse le birre).

**Classe 34 – Classificazione di Nizza**

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

SERVIZI (Classificazione di Nizza)

**Classe 35 – Classificazione di Nizza**

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

**Classe 36 – Classificazione di Nizza**

Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

**Classe 37 – Classificazione di Nizza**

Costruzioni edili; riparazione (es. riparazione di scarpe); servizi d'installazione (es. installazione di porte e finestre).

**Classe 38 – Classificazione di Nizza**

Telecomunicazioni.

**Classe 39 – Classificazione di Nizza**

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

**Classe 40 – Classificazione di Nizza**

Trattamento di materiali (es. trattamento di rifiuti tossici; purificazione dell'aria).

**Classe 41 – Classificazione di Nizza**

Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

**Classe 42 – Classificazione di Nizza**

Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

**Classe 43 – Classificazione di Nizza**

Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

**Classe 44 – Classificazione di Nizza**

Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

**Classe 45 – Classificazione di Nizza**

Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali (es. investigazioni sui precedenti di persone; servizi di acquisti personali per conto terzi; servizi di agenzie di adozione).

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA



---

# **Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE**

Art. 1 Deposito in formato cartaceo

Art. 2 Deposito telematico e modalità di trasmissione

Art. 3 Termini per il deposito

Art. 4 Integrazione delle domande

Art. 5 Irricevibilità

Art. 6 Traduzione in lingua italiana

Art. 7 Deposito delle domande di brevetto europeo

Art. 8 Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale

Art. 9 Trasformazione del brevetto europeo

Art. 10 Registro italiano dei brevetti europei

Art. 11 Domanda di registrazione di marchio

Art. 12 Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio

Art. 13 Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività

Art. 14 Divisione della domanda in caso di più marchi

Art. 15 Divisione della domanda di marchio in domande parziali

Art. 16 Esame dei marchi internazionali

Art. 17 Marchi collettivi internazionali

Art. 18 Domanda di rinnovazione del marchio

Art. 19 Marchio già registrato all'estero

Art. 20 Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi

Art. 21 Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

Art. 22 Domanda di brevetto

Art. 23 Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti

Art. 24 Ricerca di anteriorità

Art. 25 Domanda di registrazione del disegno o modello

Art. 26 Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli

Art. 27 Identificazione della topografia

Art. 28 Protezione temporanea

Art. 29 Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

Art. 30 Istanze di continuazione della procedura

Art. 31 Istanze di reintegrazione

Art. 32 Raccolta delle domande e dei titoli di proprietà industriale

Art. 33 Visioni e riproduzioni

Art. 34 Mandato

Art. 35 Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

Art. 36 Tasse e diritti di deposito

Art. 37 Obbligo dell'indicazione del codice fiscale

Art. 38 Tasse e diritti di mantenimento

Art. 39 Termine della decadenza

Art. 40 Trascrizione

Art. 41 Annotazione

Art. 42 Riserva di deposito

Art. 43 Pubblicazioni

Art. 44 Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale

Art. 45 Procedure di segretazione militare

Art. 46 Atto di opposizione

Art. 47 Modalità di deposito della opposizione e della documentazione successiva

Art. 48 Istruttoria

Art. 49 Prima comunicazione alle parti

Art. 50 Opposizione a registrazione internazionale

Art. 51 Assegnazione delle opposizioni

Art. 52 Fase di merito

Art. 53 Prova d'uso

Art. 54 Sospensione

Art. 55 Documentazione

Art. 56 Decisione

Art. 57 Estinzione

Art. 58 Ricorso

Art. 59 Reintegrazione

Art. 60 Proroga

Art. 61 Correzioni ed integrazioni

Art. 62 Nomina degli esaminatori

Art. 63 Responsabilità degli esaminatori



Art.64 Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo

Art. 65 Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo

Art. 66 Svolgimento delle votazioni

Art. 67 Convenzioni

Art. 68 Abrogazioni

---

## **ABROGAZIONI art. 68 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **ABROGAZIONI**

#### **art. 68 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

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

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **CONVENZIONI art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **CONVENZIONI**

### **art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI art. 66 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI**

### **art. 66 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima

busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

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

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

4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di giustizia.

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

**CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI  
ISCRITTI ALL'ALBO**

## **art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario verbalizzante.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL'ALBO art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL'ALBO**

## **art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione

brevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli

di utilità, comprendente:

- 1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;
- 2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;
- 3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;
- 4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
- 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

2. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

- 1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;
- 2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;
- 3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;
- 4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
- 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **RESPONSABILITA' DEGLI ESAMINATORI art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **RESPONSABILITA' DEGLI ESAMINATORI**

### **art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.
2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dall'ultimo termine utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".
3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.
4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.
5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **NOMINA DEGLI ESAMINATORI art. 62**

## **Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **NOMINA DEGLI ESAMINATORI**

#### **art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di

opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.

2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l'Ufficio "Opposizione".

3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.

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

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

6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **CORREZIONI ED INTEGRAZIONI art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **CORREZIONI ED INTEGRAZIONI**

### **art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **PROROGA art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **PROROGA**

### **art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.

2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.



Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **REINTEGRAZIONE art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **REINTEGRAZIONE**

#### **art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **RICORSO art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **RICORSO**

## **art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia delle decisioni sull'opposizione.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **ESTINZIONE art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **ESTINZIONE**

## **art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. L'opposizione si estingue:

- a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;
- b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4;
- c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice.

2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

## **DECISIONE art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **DECISIONE**

#### **art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54.
2. L'opposizione può essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha emesso la decisione.
3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione è ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c).
4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.
5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58.
6. Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.

## **DOCUMENTAZIONE art. 55 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **DOCUMENTAZIONE**

#### **art. 55 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **SOSPENSIONE art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **SOSPENSIONE**

#### **art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

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

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

c) su istanza del richiedente, se l'opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'U.A.M.I., fino alla decisione di quest'ultimo.

2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **PROVA D'USO art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **PROVA D'USO**

#### **art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codice, l'istanza del richiedente, per ottenere la prova d'uso del marchio da parte dell'opponente,

deve essere presentata all'Ufficio non oltre il termine indicato dall'articolo 52, comma 1, per la presentazione delle prime deduzioni.

2. Se, a norma dell' articolo 178, comma 4, del Codice, l'opponente deve fornire la prova dell'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

A tal fine, l'opponente dovrà provare l'uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l'opposizione è proposta.

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

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016