

FASE DI MERITO art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

FASE DI MERITO

art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

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

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell'articolo 16, l'Ufficio

italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sull'opposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d'impedimento, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull'opposizione.

La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di un'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;
- d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di marchio, su cui si fonda l'opposizione nonché il numero e la data di registrazione se disponibile, la data dell'eventuale priorità, la riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti e dei servizi su cui si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali l'opposizione è presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla presentazione dell'opposizione;
- e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l'articolo 58, comma 1.

5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.

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

7. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

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

b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PRIMA COMUNICAZIONE ALLE PARTI – art. 49 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PRIMA COMUNICAZIONE ALLE PARTI

art. 49 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

- a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- b) i provvedimenti di cui all'articolo 51;
- c) i provvedimenti di improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;
- d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;
- e) la facoltà per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice;
- f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finché l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice.

2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall'opponente, di cui all'art. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione di prime deduzioni in merito e per l'eventuale deposito dell'istanza di cui all'articolo 53, comma 1.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ISTRUTTORIA – art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTRUTTORIA

art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice.
2. L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.
3. L'atto è inammissibile se:
 - a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;
 - b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;
 - d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;
 - e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;
 - f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.
4. Se all'atto di opposizione non è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.
5. Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio, con la comunicazione di cui all'articolo 49, comma 1, informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione all'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 35.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

MODALITA' DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA – art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MODALITA' DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è considerata data di deposito dell'opposizione.

2. Se l'atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.

3. L'atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.

4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ATTO DI OPPOSIZIONE – art. 46

Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ATTO DI OPPOSIZIONE

art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d'irricevibilità ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:

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

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

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

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

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

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale

estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di

priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

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

c) riguardo all'opponente e all'opposizione:

1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa l'opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all'art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE – art. 45 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE

art. 45 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.

2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni internazionali vigenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale.
4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.
5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda, fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.
6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.
7. L'avente diritto al brevetto può depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE – art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE

art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

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

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

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PUBBLICAZIONI – art. 43 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PUBBLICAZIONI

art. 43 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:

a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;

b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;

c) le rettifiche di errori, imputabili all’Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del presente regolamento;

d) i rifiuti definitivi.

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

RISERVA DI DEPOSITO – art. 42

Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RISERVA DI DEPOSITO

art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. I documenti, di cui è fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.
2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ANNOTAZIONE – art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ANNOTAZIONE

art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:
 - a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
 - b) l'elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;
 - c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;
 - d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.
2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo

del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

TRASCRIZIONE – art. 40 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TRASCRIZIONE

art. 40 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

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

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

2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, 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 avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. 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.

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

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

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

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

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

TERMINI DELLA DECADENZA – art. 39

Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TERMINI DELLA DECADENZA

art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno

per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

TASSE E DIRITTI DI MANTENIMENTO – art. 38 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TASSE E DIRITTI DI MANTENIMENTO

art. 38 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

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

3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.

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

5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice.

7. Il mantenimento della registrazione di marchio è effettuato entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

OBBLIGO DELL'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE – art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OBBLIGO DELL'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE

art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO – art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO

art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ALBO DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ALBO DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

MANDATO – art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MANDATO

art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

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

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

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

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

VISIONI E RIPRODUZIONI – art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

VISIONI E RIPRODUZIONI

art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo

dell'Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.

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

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

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016