

# **ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 181 Codice Proprietà Industriale**

## **ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE art. 181 Codice Proprietà Industriale**

1. La procedura di opposizione si estingue se:

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

(1) Lettera modificata dall'articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

# **SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 180 Codice Proprietà Industriale**

## **SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE**

## **art. 180 Codice Proprietà Industriale**

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;

e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (1).

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

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

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

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall'articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

# **ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE – art. 179 Codice Proprietà Industriale**

## **ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE**

### **art. 179 Codice Proprietà Industriale**

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

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

(1) Comma modificato dall'articolo 93 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

# **ESAME DELL'OPPOSIZIONE E DECISIONI – art. 178 Codice Proprietà Industriale**

## **ESAME DELL'OPPOSIZIONE E DECISIONI**

### **art. 178 Codice Proprietà Industriale**

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e

176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice (1).

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

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

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi (3).

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

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

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

(1) Comma sostituito dall'articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma sostituito dall'articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

## **LEGITTIMAZIONE ALL' OPPOSIZIONE – art. 177 Codice Proprietà Industriale**

### **LEGITTIMAZIONE ALL' OPPOSIZIONE art. 177 Codice Proprietà Industriale**

1. Sono legittimati all'opposizione:

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

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

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

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

## **DEPOSITO DELL' OPPOSIZIONE – art. 176 Codice Proprietà Industriale**

### **DEPOSITO DELL' OPPOSIZIONE art. 176 Codice Proprietà Industriale**

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere

scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:

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

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non 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 (1).

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita' (2):

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

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

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

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

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

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

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti adottati;

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

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

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione

del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8 (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Alinea modificato dall'articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DEPOSITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI – art. 175 Codice Proprietà Industriale**

### **DEPOSITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI art. 175 Codice Proprietà Industriale**

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione (1).

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

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

(1) Comma sostituito dall'articolo 90 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

## **OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI – art. 174 Codice Proprietà Industriale**

### **OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI**

#### **art. 174 Codice Proprietà Industriale**

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **RILIEVI – art. 173 Codice Proprietà Industriale**

### **RILIEVI**

#### **art. 173 Codice Proprietà Industriale**

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

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi,

per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

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

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

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

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

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

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

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

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

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni [ e a depositare i disegni non acclus] i, 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 (1).

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

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 89 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 89 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **RITIRO RETTIFICHE INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA – art. 172 Codice Proprietà Industriale**

### **RITIRO RETTIFICHE INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA art. 172 Codice Proprietà Industriale**

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

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o

limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

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

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

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

# **ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI- art. 171 Codice Proprietà Industriale**

## **ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI**

### **art. 171 Codice Proprietà Industriale**

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

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

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

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

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

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

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi

internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

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

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **SANZIONI – art. 170 TER Codice Proprietà Industriale**

### **SANZIONI**

#### **art. 170 ter Codice Proprietà Industriale**

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

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

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

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

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

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

(1) Articolo inserito dall'articolo 88 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE- art. 170 BIS Codice Proprietà Industriale**

### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE**

#### **art. 170 bis Codice Proprietà Industriale**

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 e' 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 e' 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 modalita' 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'attivita' di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita' agricola.

7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilita' 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 brevettabilita' di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la domanda.

(1) Articolo inserito dall'articolo 87 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

# **ESAME DELLE DOMANDE – art. 170 Codice Proprietà Industriale**

## **ESAME DELLE DOMANDE**

### **art. 170 Codice Proprietà Industriale**

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

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, [12, comma 1, lettera a)], 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3 (1);

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio (2);

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

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole 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 può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo (4);

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

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio

trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole 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 (5).

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente (6).

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) (7).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (8).

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 (9).

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 (10).

3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle sperimentazioni,

delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente (11).

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 (12).

(1) Lettera modificata dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Lettera modificata dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Lettera modificata dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ – art. 169 Codice Proprietà Industriale**

## **RIVENDICAZIONE DI PRIORITA'**

### **art. 169 Codice Proprietà Industriale**

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

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

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

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

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

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

5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una

precedente dichiarazione di priorità' deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità' (3).

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

documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analogo annotazione del rifiuto.

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

(1) Comma modificato dall'articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLE TOPOGRAFIE – art. 168 Codice Proprietà Industriale**

### **DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLE TOPOGRAFIE art. 168 Codice Proprietà Industriale**

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

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

- a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;
  - b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;
  - c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
  - d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.
3. È consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI – art. 167 Codice Proprietà Industriale**

### **DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI art. 167 Codice Proprietà Industriale**

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.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE – art. 166 Codice Proprietà Industriale**

### **DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE art. 166 Codice Proprietà Industriale**

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 (1);

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

c) non deve contenere nomi geografici.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE – art.**

# 165 Codice Proprietà Industriale

## **DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE**

### **art. 165 Codice Proprietà Industriale**

1. Il costitutore 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.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA' VEGETALE – art. 164 Codice Proprietà Industriale**

### **DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA' VEGETALE**

#### **art. 164 Codice Proprietà Industriale**

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
- d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- e) l'eventuale rivendicazione della priorità;
- f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

- a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costituente, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
- b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche (1);
- 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) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione] (2).

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 (3).

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

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

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

genetica.

(1) Lettera modificata dall'articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016