

# **ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI – art. 16 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI**

### **art. 16 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della

registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;

b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale

provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI – art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI**

#### **art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.
2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:
  - a) il numero di fascicolo della domanda originaria;
  - b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
  - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
  - d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.
3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza

assegnando il termine per la risposta.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU' MARCHI – art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU' MARCHI art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL'ACQUISITA DISTINTIVITA' – art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL'ACQUISITA DISTINTIVITA'**

### **art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **CONSENSO O AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO – art. 12 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **CONSENSO O AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO**

#### **art. 12 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO**

#### **art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all'articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente; il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice;

b) l'indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;

c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

d) l'indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;

e) l'indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2 del Codice;

f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua;

g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo

l' esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l'esemplare deve risultare con i colori descritti;

h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall'indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI – art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **TRASFORMAZIONE DEL BREVETTO EUROPEO – art. 9 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **TRASFORMAZIONE DEL BREVETTO EUROPEO**

#### **art. 9 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

# **DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE PER INVENZIONE INDUSTRIALE – art. 8 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE PER INVENZIONE INDUSTRIALE**

### **art. 8 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Le domande internazionali di cui all'articolo 151 del Codice sono depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio.
2. L'Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.
4. Il deposito delle domande internazionali può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO – art. 7 Regolamento di**



# attuazione del Codice Proprietà Industriale

## **DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO**

### **art. 7 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

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

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

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

4. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione".

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA – art. 6 Regolamento di attuazione del Codice**

# Proprietà Industriale

## **TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA**

### **art. 6 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. La traduzione in lingua italiana di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **IRRICEVIBILITA' - art. 5 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **IRRICEVIBILITA'**

### **art. 5 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5 del Codice, sono irricevibili.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del Codice.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

# **INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE – art. 4 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE**

### **art. 4 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, comma 4 del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.
2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.
3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.
4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

---

# **TERMINI PER IL DEPOSITO – art. 3**

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

### **TERMINI PER IL DEPOSITO**

#### **art. 3 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:

a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario;

b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a).

2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l'interruzione.

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

## **DEPOSITO TELEMATICO E MODALITA' DI TRASMISSIONE – art. 2 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

### **DEPOSITO TELEMATICO E MODALITA' DI TRASMISSIONE art. 2 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione".

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **DEPOSITO IN FORMATO CARTACEO – art. 1 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **DEPOSITO IN FORMATO CARTACEO**

### **art. 1 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.
2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario.
3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio.
4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:
  - a) data e numero della domanda o del titolo concesso;
  - b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
  - c) elenco dei documenti allegati.
5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al comma 4, devono essere inviati, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito.
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante

servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.

8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

---

## **CERTIFICATO COMPLEMENTARE AI SENSI DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1991, N. 349 E LICENZA VOLONTARIA SUI PRINCIPI ATTIVI MEDIATA DAL MINISTRO – art. 81 Codice Proprietà Industriale**

### **CERTIFICATO COMPLEMENTARE AI SENSI DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1991, N. 349 E LICENZA VOLONTARIA SUI PRINCIPI ATTIVI MEDIATA DAL MINISTRO**

#### **art. 81 Codice Proprietà Industriale**

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 , si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal

momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 , di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 42 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---



# **DISPOSIZIONI ABROGATIVE – art. 246**

## **Codice Proprietà Industriale**

### **DISPOSIZIONI ABROGATIVE**

#### **art. 246 Codice Proprietà Industriale**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
- b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
- c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
- d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
- e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
- g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
- i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
- l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'articolo 18;
- m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
- n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
- p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
- q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
- r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
- s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

- t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
- u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
- v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
- z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
- aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
- bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
- cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
- dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
- ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
- ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
- gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
- hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
- ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
- mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
- nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
- oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **DISPOSIZIONI PROCEDURALI – art. 245 Codice Proprietà Industriale**

### **DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

#### **art. 245 Codice Proprietà Industriale**

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

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

3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore (2).

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

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

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 2008, n. 112, (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 19), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall'articolo 19, comma 7, lettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 2009, n. 123, (in Gazz. Uff., 6 maggio, n. 18), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall'articolo 19, comma 7, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

---

## **TRATTAMENTO DELLE DOMANDE – art. 244 Codice Proprietà Industriale**

### **TRATTAMENTO DELLE DOMANDE**

#### **art. 244 Codice Proprietà Industriale**

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

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016