

PROCEDURA AVANTI LA COMMISSIONE DEI RICORSI – art. 136 Codice Proprietà Industriale

PROCEDURA AVANTI LA COMMISSIONE DEI RICORSI art. 136 Codice Proprietà Industriale

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).

2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio (2).

5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura

tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.

9. La Commissione ha facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o può farsi assistere da un legale o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico. L'Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti (3).

11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti.

12. La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti (4).

15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

16. La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se

nominato, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

(1) Comma modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

COMMISSIONE DEI RICORSI – art. 135 Codice Proprietà Industriale

COMMISSIONE DEI RICORSI

art. 135 Codice Proprietà Industriale

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi (1).

2. La Commissione dei ricorsi, [istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,] è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato (2).

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni (3).

L'incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo,

ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(1) Comma modificato dall'articolo 61, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 61, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 61, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

NORME IN MATERIA DI COMPETENZA – art. 134 Codice Proprietà Industriale

NORME IN MATERIA DI COMPETENZA

art. 134 Codice Proprietà Industriale

1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 :

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 2007, n. 170 (in Gazz. Uff., 23 maggio, n. 20), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui stabiliva che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Successivamente il presente articolo è stato sostituito dall'articolo 19, comma 5, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

**TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO –
art. 133 Codice Proprietà Industriale**

TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO

art. 133 Codice Proprietà Industriale

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

(2) Comma modificato dall'articolo 60 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA CAUTELARE E RAPPORTI TRA IL GIUDIZIO CAUTELARE E IL GIUDIZIO DI MERITO – art. 132 Codice Proprietà Industriale

ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA CAUTELARE E RAPPORTI TRA IL GIUDIZIO CAUTELARE E IL GIUDIZIO DI MERITO

art. 132 Codice Proprietà Industriale

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126 , 128 , 129 , 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi

o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell' articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una consulenza tecnica.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 59 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 59 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

INIBITORIA – art. 131 Codice Proprietà Industriale

INIBITORIA

art. 131 Codice Proprietà Industriale

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale (1).

1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione (2).

[1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.] (3)

[1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell' articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.] (4)

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

(1) Comma sostituito dall' articolo 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

(2) Comma inserito dall' articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

(3) Comma inserito dall' articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente abrogato dall'articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(4) Comma inserito dall' articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente abrogato dall'articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

ESECUZIONE DI DESCRIZIONE E SEQUESTRO – art. 130 Codice Proprietà Industriale

ESECUZIONE DI DESCRIZIONE E SEQUESTRO art. 130 Codice Proprietà Industriale

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 57 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

DESCRIZIONE E SEQUESTRO – art. 129 Codice Proprietà Industriale

DESCRIZIONE E SEQUESTRO

art. 129 Codice Proprietà Industriale

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 56 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 56 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA – art. 128 Codice Proprietà Industriale

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

art. 128 Codice Proprietà Industriale

1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall' art. 696-bis del codice di procedura civile , si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 55 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 55 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE – art. 127 Codice Proprietà Industriale

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE art. 127 Codice Proprietà Industriale

[1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.] (1)

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall' articolo 372 del codice penale , ridotte della metà (2).

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

(1) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99

(2) Comma inserito dall' articolo 18 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA – art. 126 Codice Proprietà Industriale

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

art. 126 Codice Proprietà Industriale

1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE – art. 125 Codice Proprietà Industriale

RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE

art. 125 Codice Proprietà Industriale

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

(1) Articolo sostituito dall' articolo 17 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI – art. 124 Codice Proprietà Industriale

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI

art. 124 Codice Proprietà Industriale

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e

L'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità .

L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale (2).

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto (2).

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, nè può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.

Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi (3).

7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza

recante le misure anzidette.

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

(2) Comma sostituito dall' articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

(3) Comma modificato dall' articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

EFFICACIA ERGA OMNES – art. 123 Codice Proprietà Industriale

EFFICACIA ERGA OMNES

art. 123 Codice Proprietà Industriale

1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI NULLITA' E DI DECADENZA – art. 122 Codice Proprietà Industriale

LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA

art. 122 Codice Proprietà Industriale

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio (1).

2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.

4. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso (2).

5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio (3).

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della Legge 23

luglio 2009, n. 99.

(2) Comma modificato dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(3) Comma modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

(4) Comma modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DIRITTO D'INFORMAZIONE – art. 121 BIS Codice Proprietà Industriale

DIRITTO D'INFORMAZIONE

art. 121 bis Codice Proprietà Industriale

1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile .

(1) Articolo inserito dall' articolo 15 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA – art. 121 Codice Proprietà Industriale

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA art. 121 Codice Proprietà Industriale

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale (1).

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all' articolo 144 , il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e

commerciale che si trovi in possesso della controparte (2).

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

(1) Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente modificato dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA – art. 121 Codice Proprietà Industriale

RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA art. 121 Codice Proprietà Industriale

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire (1).

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e,

se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
(2)

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

(2) Comma modificato dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA – art. 120 Codice Proprietà Industriale

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

art. 120 Codice Proprietà Industriale

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di con trafazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza puo` essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu` volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire (1).

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
(2)

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

(2) Comma modificato dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

PATERNITA' – art. 119 Codice Proprietà Industriale

PATERNITA'

art. 119 Codice Proprietà Industriale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, nè la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su

istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo (1).

3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

(1) Comma modificato dall'articolo 51 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016