

BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D'INVENZIONE E MODELLI D'UTILITA', REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI – art. 189 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D'INVENZIONE E MODELLI D'UTILITA', REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI art. 189 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

- a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;
- b) brevetti e registrazioni concessi;
- c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
- d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
- e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
- f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
- g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute.
- g-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (1).

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 102 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI – art. 188 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI art. 188 Codice Proprietà Industriale

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona

diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

b-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (1);

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 101 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D'IMPRESA – art. 187 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D'IMPRESA art. 187 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);

f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (2).

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

VISIONI E PUBBLICAZIONI – art. 186 Codice Proprietà Industriale

VISIONI E PUBBLICAZIONI

art. 186 Codice Proprietà Industriale

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione (1).

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estraiga copia delle domande, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico (2).

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso

modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni (3).

9. Il Bollettino è reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA'

INDUSTRIALE – art. 185 Codice Proprietà Industriale

RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE art. 185 Codice Proprietà Industriale

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono (1):

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell'inventore o dell'autore (2);

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte (3).

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

(1) Alinea sostituito dall'articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall'articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 184 Codice Proprietà Industriale

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE art. 184 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

NOMINA DEGLI ESAMINATORI – art. 183 Codice Proprietà Industriale

NOMINA DEGLI ESAMINATORI art. 183 Codice Proprietà Industriale

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette (1).

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato

in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

(1) Comma modificato dall'articolo 97 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RICORSO art. 182 Codice Proprietà Industriale

RICORSO

art. 182 Codice Proprietà Industriale

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 96 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

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