

Decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Diritti di proprieta' industriale

Articolo 2

Costituzione ed acquisto dei diritti

Articolo 3

Trattamento dello straniero

Articolo 4

Priorita'

Articolo 5

Esaurimento

Articolo 6

Comunione

Articolo 7

Oggetto della registrazione

Articolo 8

Ritratti di persone, nomi e segni notori

Articolo 9

Marchi di forma

Articolo 10

Stemmi

Articolo 11

Marchio collettivo

Articolo 12

Novita'

Articolo 13

Capacita' distintiva

Articolo 14

Liceita' e diritti di terzi

Articolo 15

Effetti della registrazione

Articolo 16

Rinnovazione

Articolo 17

Registrazione internazionale

Articolo 18

Protezione temporanea

Articolo 19

Diritto alla registrazione

Articolo 20

Diritti conferiti dalla registrazione

Articolo 21

Limitazioni del diritto di marchio

Articolo 22

Unitarieta' dei segni distintivi

Articolo 23

Trasferimento del marchio

Articolo 24

Uso del marchio

Articolo 25

Nullita'

Articolo 26

Decadenza

Articolo 27

Decadenza e nullita' parziale

Articolo 28

Convalidazione

Articolo 29

Oggetto della tutela

Articolo 30

Tutela

Articolo 31

Oggetto della registrazione

Articolo 32

Novita'

Articolo 33

Carattere individuale

Articolo 33 bis

Liceita'

Articolo 34

Divulgazione

Articolo 35

Prodotto complesso

Articolo 36

Funzione tecnica

Articolo 37

Durata della protezione

Articolo 38

Diritto alla registrazione ed effetti

Articolo 39

Registrazione multipla

Articolo 40

Registrazione contemporanea

Articolo 41

Diritti conferiti dal disegno o modello

Articolo 42

Limitazioni del diritto su disegno o modello

Articolo 43

Nullita'

Articolo 44

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

Articolo 45

Oggetto del brevetto

Articolo 46

Novita'

Articolo 47

Divulgazioni non opponibili e priorit  interna

Articolo 48

Attivit  inventiva

Articolo 49

Industrialit 

Articolo 50

Liceita'

Articolo 51

Sufficiente descrizione

Articolo 52

Rivendicazioni

Articolo 53

Effetti della brevettazione

Articolo 54

Effetti della domanda di brevetto europeo

Articolo 55

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

Articolo 56

Diritti conferiti dal brevetto europeo

Articolo 57

Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

Articolo 58

Trasformazione della domanda di brevetto europeo

Articolo 59

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

Articolo 60

Durata

Articolo 61

Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari

Articolo 62

Diritto morale

Articolo 63

Diritti patrimoniali

Articolo 64

Invenzioni dei dipendenti

Articolo 65

Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca

Articolo 66

Diritto di brevetto

Articolo 67

Brevetto di procedimento

Articolo 68

Limitazioni del diritto di brevetto

Articolo 69

Onere di attuazione

Articolo 70

Licenza obbligatoria per mancata attuazione

Articolo 71

Brevetto dipendente

Articolo 72

Disposizioni comuni

Articolo 73

Revoca della licenza obbligatoria

Articolo 74

Invenzioni militari

Articolo 75

Decadenza per mancato pagamento dei diritti

Articolo 76

Nullita'

Articolo 77

Effetti della nullita'

Articolo 78

Rinuncia

Articolo 79

Limitazione

Articolo 80

Licenza di diritto

Articolo 81

Certificato complementare ai sensi della **legge 19 ottobre 1991, n. 349** e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro

Articolo 81 bis

Rinvio

Articolo 81 ter

Definizioni

Articolo 81 quater

Brevettabilita'

Articolo 81 quinquies

Esclusioni

Articolo 81 sexies

Estensione della tutela

Articolo 81 septies

Limiti all'estensione della tutela

Articolo 81 octies

Licenza obbligatoria

Articolo 82

Oggetto del brevetto

Articolo 83

Il diritto alla brevettazione

Articolo 84

Brevettazione alternativa

Articolo 85

Durata ed effetti della brevettazione

Articolo 86

Rinvio

Articolo 87

Oggetto della tutela

Articolo 88

Requisiti della tutela

Articolo 89

Diritto alla tutela

Articolo 90

Contenuto dei diritti

Articolo 91

Limitazione dei diritti esclusivi

Articolo 92

Registrazione

Articolo 93

Decorrenza e durata della tutela

Articolo 94

Menzione di riserva

Articolo 95

Contraffazione

Articolo 96

Risarcimento del danno ed equo compenso

Articolo 97

Nullita' della registrazione

Articolo 98

Oggetto della tutela

Articolo 99

Tutela

Articolo 100

Oggetto del diritto

Articolo 101

Costitutore

Articolo 102

Requisiti

Articolo 103

Novita'

Articolo 104

Distinzione

Articolo 105

Omogeneita'

Articolo 106

Stabilita'

Articolo 107

Contenuto del diritto del costitutore

Articolo 108

Limitazioni del diritto del costitutore

Articolo 109

Durata della protezione

Articolo 110

Diritto morale

Articolo 111

Diritti patrimoniali

Articolo 112

Nullita' del diritto

Articolo 113

Decadenza del diritto

Articolo 114

Denominazione della varieta'

Articolo 115

Licenze obbligatorie ed espropriazioni

Articolo 116

Rinvio

Articolo 117

Validita' ed appartenenza

Articolo 118

Rivendica

Articolo 119

Paternita'

Articolo 120

Giurisdizione e competenza

Articolo 121

Ripartizione dell'onere della prova

Articolo 121 bis

Diritto d'informazione

Articolo 122

Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza

Articolo 123

Efficacia erga omnes

Articolo 124

Misure correttive e sanzioni civili

Articolo 125

Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione

Articolo 126

Pubblicazione della sentenza

Articolo 127

Sanzioni penali e amministrative

Articolo 128

Consulenza tecnica preventiva

Articolo 129

Descrizione e sequestro

Articolo 130

Esecuzione di descrizione e sequestro

Articolo 131

Inibitoria

Articolo 132

Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

Articolo 133

Tutela cautelare dei nomi a dominio

Articolo 134

Norme in materia di competenza (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come sostituito dall'art.19, comma 5 legge 23 luglio 2009 n.99, vedasi il comma 8 del citato articolo 19.)

Articolo 135

Commissione dei ricorsi

Articolo 136

Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi

Articolo 137

Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale

Articolo 138

Trascrizione

Articolo 139

Effetti della trascrizione

Articolo 140

Diritti di garanzia

Articolo 141

Espropriazione

Articolo 142

Decreto di espropriazione

Articolo 143

Indennita' di espropriazione

Articolo 144

Atti di pirateria

Articolo 144 bis

Sequestro conservativo

Articolo 145

Consiglio nazionale anticontraffazione

Articolo 146

Interventi contro la pirateria

Articolo 147

Deposito delle domande e delle istanze

Articolo 148

Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

Articolo 149

Deposito delle domande di brevetto europeo

Articolo 150

Trasmissione della domanda di brevetto europeo

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 19 marzo 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Diritti di proprietà industriale

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Costituzione ed acquisto dei diritti

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Trattamento dello straniero

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con [legge 28 aprile 1976, n. 424](#), ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con [legge 23 marzo 1998, n. 110](#). In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Priorità

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Esaurimento

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una

nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Comunione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Oggetto della registrazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Ritratti di persone, nomi e segni noti

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Se noti, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Marchi di forma

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Stemmi

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Marchio collettivo

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Novità

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della

domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con [legge 28 aprile 1976, n. 424](#), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Capacità distintiva

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacita' distintiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Liceita' e diritti di terzi

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

- a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;
- b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Effetti della registrazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Rinnovazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Registrazione internazionale

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Protezione temporanea

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attivita' produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve

essere depositata entro questo termine.

4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorit  spetta al marchio per il quale   stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Diritto alla registrazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Diritti conferiti dalla registrazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso   stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.

3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Limitazioni del diritto di marchio

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Unitarietà dei segni distintivi

In vigore dal 2 settembre 2010

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Trasferimento del marchio

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla

durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Uso del marchio

In vigore dal 2 settembre 2010

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato 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](#), o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con [legge 12 marzo 1996, n. 169](#), il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Nullita'

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il marchio e' nullo:
 - a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
 - b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
 - c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
 - d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Decadenza

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il marchio decade:
 - a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
 - c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Decadenza e nullità parziale

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Convalidazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Oggetto della tutela

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Tutela

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Oggetto della registrazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Novita'

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Carattere individuale

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi

disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorit , prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libert  di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 bis -

Liceita'

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della propriet  industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con [legge 28 aprile 1976, n. 424](#), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Divulgazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunit , nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorit , prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorit , nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorit , se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

5. (Comma abrogato)

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Prodotto complesso

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe'

durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e di individualita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Funzione tecnica

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Durata della protezione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Diritto alla registrazione ed effetti

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore a trenta mesi dalla data di

deposito o da quella di priorit .

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Registrazione multipla

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per piu' disegni e modelli, purch  destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con [legge 22 maggio 1974, n. 348](#).

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresı da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullita' della registrazione stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Registrazione contemporanea

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita' ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Diritti conferiti dal disegno o modello

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Limitazioni del diritto su disegno o modello

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
- b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Nullita'

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La registrazione e' nulla:

a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli dall'articolo 118;

d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se 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 proprieta' industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con [legge 28 aprile 1976, n. 424](#), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto

articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'[articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. (Comma abrogato)

3. (Comma abrogato)

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Oggetto del brevetto

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Novità

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Divulgazioni non opponibili e prioritá interna

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non e' presa altresí in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la prioritá ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la prioritá.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di prioritá anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la prioritá.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Attivitá inventiva

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivitá inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivitá inventiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Industrialitá

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Liceitá

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Sufficiente descrizione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le le norme previste dall'articolo 162.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 - Rivendicazioni

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
- 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Effetti della brevettazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Effetti della domanda di brevetto europeo

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con [legge 26 maggio 1978, n. 260](#), decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con [legge 26 maggio 1978, n. 260](#), e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con [legge 26 maggio 1978, n. 260](#) e delle norme di attuazione dello stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Diritti conferiti dal brevetto europeo

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con [legge 26 maggio 1978, n. 260](#).

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso e' considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità'.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

Torna al sommario

Articolo 58 - Trasformazione della domanda di brevetto europeo

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

Torna al sommario

Articolo 59 - Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Durata

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 -

Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Diritto morale

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Diritti patrimoniali

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Invenzioni dei dipendenti

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca

In vigore dal 19 marzo 2005

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.

2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta

per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Diritto di brevetto

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Brevetto di procedimento

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Limitazioni del diritto di brevetto

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Onere di attuazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Licenza obbligatoria per mancata attuazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Brevetto dipendente

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Disposizioni comuni

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Torna al sommario

Articolo 73 - Revoca della licenza obbligatoria

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero delle attivita' produttive, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte.

2. La licenza obbligatoria e' altresì revocata con decreto del Ministero delle attivita' produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed e' improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde

delle parti.

3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da' pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo' opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza puo' attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Invenzioni militari

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Decadenza per mancato pagamento dei diritti

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei

mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Nullita'

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il brevetto e' nullo:

a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto e' stata estesa;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.

3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Effetti della nullita'

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Rinuncia

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Limitazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.

3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Licenza di diritto

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.

4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma 5 e' concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta

viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 -

Certificato complementare ai sensi della [legge 19 ottobre 1991, n. 349](#) e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro

In vigore dal 2 settembre 2010

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 può 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. È 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 conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

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

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 bis -

Rinvio

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 ter -

Definizioni

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'**articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 quater -

Brevettabilita'

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novita' e attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo e' capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalita' previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 quinquies -

Esclusioni

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilita':

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze

senza utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita' eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 sexies -

Estensione della tutela

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta'.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 septies -

Limiti all'estensione della tutela

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 octies -

Licenza obbligatoria

In vigore dal 2 settembre 2010

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

a) del costituente, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 82 - Oggetto del brevetto

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 83 - Il diritto alla brevettazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilita' ed ai suoi aventi causa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 84 - Brevettazione alternativa

In vigore dal 2 settembre 2010

1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche un'invenzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.

[Torna al sommario](#)

Articolo 85 - Durata ed effetti della brevettazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.

[Torna al sommario](#)

Articolo 86 - Rinvio

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 87 - Oggetto della tutela

In vigore dal 19 marzo 2005

1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
 - a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
 - b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
 - c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
 - a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
 - b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 88 - Requisiti della tutela

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 89 - Diritto alla tutela

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 90 - Contenuto dei diritti

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 91 - Limitazione dei diritti esclusivi

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

[Torna al sommario](#)

Articolo 92 - Registrazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a condizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 93 - Decorrenza e durata della tutela

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;

b) alla data in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 94 - Menzione di riserva

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

- a) il segno T racchiuso da un cerchio;
- b) la data in cui per la prima volta la topografia e' stata oggetto di sfruttamento commerciale;
- c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarita' sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 95 - Contraffazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona:

- a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
- b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
- c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 96 - Risarcimento del danno ed equo compenso

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto e' tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 97 - Nullita' della registrazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;

b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;

d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 98 - Oggetto della tutela

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 99 - Tutela

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 - Oggetto del diritto

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere:

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

[Torna al sommario](#)

Articolo 101 - Costituire

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Ai fini del presente codice si intende per costituire:
- a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
 - b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
 - c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 102 - Requisiti

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di costituire è conferito quando la varietà è

nuova, distinta, omogenea e stabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 103 - Novita'

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costituutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costituutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 104 - Distinzione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varieta';

b) e' presente in collezioni pubbliche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 105 - Omogeneita'

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 106 - Stabilita'

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 107 - Contenuto del diritto del costitutore

In vigore dal 19 marzo 2005

1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

- a) produzione o riproduzione;
- b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
- c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
- d) esportazione o importazione;
- e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

- a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
- b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
- c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà e' essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

- a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
- b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha

compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 108 - Limitazioni del diritto del costitutore

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 109 - Durata della protezione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 110 - Diritto morale

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 111 - Diritti patrimoniali

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

[Torna al sommario](#)

Articolo 112 - Nullità del diritto

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di costituire è nullo se è accertato che:
- a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire;
 - b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire, ove il diritto di costituire è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costituente;
 - c) il diritto di costituire è stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

[Torna al sommario](#)

Articolo 113 - Decadenza del diritto

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Il diritto di costituire decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costituente, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:
- a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
 - b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
 - c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 114 - Denominazione della varietà

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costituente. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costituente, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 115 - Licenze obbligatorie ed espropriazioni

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il diritto di costituente può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituente, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione

del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 116 - Rinvio

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 117 - Validità ed appartenenza

In vigore dal 19 marzo 2005

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 118 - Rivendica

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto,

questi puo' in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per una nuova variet  vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 119 - Paternita'

In vigore dal 2 settembre 2010

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi 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 puo' 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.

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 e' tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da' notizia nel Bollettino Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 120 - Giurisdizione e competenza

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' 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'autorita' 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, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' 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 autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo' 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 proprieta' 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'autorita' giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

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.

(1) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 19 legge 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, il comma 8 del citato articolo 19 legge n. 99 del 2009.

Torna al sommario

Articolo 121 - Ripartizione dell'onere della prova

In vigore dal 2 settembre 2010

1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' 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 puo' 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 puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo' 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 proprieta' industriale.

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

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 puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.

Torna al sommario

Articolo 121 bis - Diritto d'informazione

In vigore dal 22 aprile 2006

1. L'Autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito puo' 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 attivita' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 122 - Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza

In vigore dal 2 settembre 2010

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.

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.

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.

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 (1).

(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'**art. 19, comma 3 legge 23 luglio 2009 n. 99**, vedasi il comma 4 del citato articolo 19.

[Torna al sommario](#)

Articolo 123 - Efficacia erga omnes

In vigore dal 19 marzo 2005

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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 124 - Misure correttive e sanzioni civili

In vigore dal 22 aprile 2006

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. 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.

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 puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.

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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 125 - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione

In vigore dal 22 aprile 2006

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' 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 puo' 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 e' 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 puo' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 126 - Pubblicazione della sentenza

In vigore dal 19 marzo 2005

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

[Torna al sommario](#)

Articolo 127 - Sanzioni penali e amministrative

In vigore dal 15 agosto 2009

1. (Comma abrogato)

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 e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.

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, e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' 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 e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 128 - Consulenza tecnica preventiva

In vigore dal 2 settembre 2010

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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 129 - Descrizione e sequestro

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' 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, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entita'. 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 proprieta' industriale, finche' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 130 - Esecuzione di descrizione e sequestro

In vigore dal 2 settembre 2010

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 131 - Inibitoria

In vigore dal 2 settembre 2010

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-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.

1-ter. (Comma abrogato)

1-quater. (Comma abrogato)

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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 132 - Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

In vigore dal 2 settembre 2010

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 più 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 è 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 può iniziare il giudizio di merito.

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

[Torna al sommario](#)

Articolo 133 - Tutela cautelare dei nomi a dominio

In vigore dal 2 settembre 2010

1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attivita' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 134 - Norme in materia di competenza (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come sostituito dall'art.19, comma 5 legge 23 luglio 2009 n.99, vedasi il comma 8 del citato articolo 19.)

In vigore dal 15 agosto 2009

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

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' 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 indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' 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.

[Torna al sommario](#)

Articolo 135 - Commissione dei ricorsi

In vigore dal 2 settembre 2010

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, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, e' 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 universita' o degli istituti superiori dello Stato.

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 attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico e' rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta' 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, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' 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 e' 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 e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attivita' produttive nella materia della proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attivita' 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 attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 136 - Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi

In vigore dal 2 settembre 2010

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.

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 facolta' 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 nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.

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, puo' nominare anche uno o piu' 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 puo' disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalita' della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' 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 facolta' 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 puo' stare in giudizio personalmente o puo' farsi assistere da un legale o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico. L'Ufficio puo' 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.

11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, puo' 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 facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì facolta', 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 e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti.

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

16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facolta' 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, piu' 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 gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' 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, puo' 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 puo', 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 modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

[Torna al sommario](#)

Articolo 137 - Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale

In vigore dal 2 settembre 2010

1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;

b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede all'esecuzione;

d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.

6. L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annuncio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.

10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 10, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

12. L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 120.

[Torna al sommario](#)

Articolo 138 - Trascrizione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegiati speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 196.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 139 - Effetti della trascrizione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale.

2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

[Torna al sommario](#)

Articolo 140 - Diritti di garanzia

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 141 - Espropriazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

2. L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 142 - Decreto di espropriazione

In vigore dal 16 settembre 2010

1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprietà industriale.

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'[articolo 262 del codice penale](#).

4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.

5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal [codice del processo amministrativo](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 143 - Indennità di espropriazione

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita' fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata da un collegio di arbitratori.

2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 144 - Atti di pirateria

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 144 bis - Sequestro conservativo

In vigore dal 22 aprile 2006

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 145 - Consiglio nazionale anticontraffazione

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un

rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 146 - Interventi contro la pirateria

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli [articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

Articolo 147 - Deposito delle domande e delle istanze

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

[Torna al sommario](#)

Articolo 148 - Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226;

e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 149 - Deposito delle domande di brevetto europeo

In vigore dal 2 settembre 2010

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni, nonche' degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 150 - Trasmissione della domanda di brevetto europeo

In vigore dal 19 marzo 2005

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e' manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu' breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

[Torna al sommario](#)
