



*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO e COMPETITIVITA'

**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

*Prot. 45133*

*Roma, 27 LUG. 2005*

Prot. N. *45133*

TUTTI I DIRIGENTI U.I.B.M.  
SEDE

CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

**CIRCOLARE N. *471***

OGGETTO: Codice della proprietà industriale: decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30.

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE  
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed  
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o  
Imprese  
Pres. Dr. Francesco Macchetta  
Bracco Imaging S.p.a.  
Via Ettore Rolli, 50 - 20134 MILANO

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
Pres. Ing. Gianfranco Dragotti  
C/o Dragotti & Associati  
Via Turati, 32 - 20121 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
c/o. Mario Aprà  
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

*Ar*

All'A.S.P.I  
Segretario Ing. Modiano  
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I  
- Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi  
Corso di Porta Ticinese, 60  
20123 MILANO  
- Avv. Giovanni Pellegrino  
Via Boccaccio, 27 - 20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA – Direzione REC  
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO  
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI  
SEDE

Lo scopo della presente circolare è quello di segnalare le novità, contenute nel codice della proprietà industriale, (d'ora innanzi denominato "Codice"), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, entrato in vigore il 19 marzo u.s. nonché di fornire alcuni chiarimenti sia di carattere generale sia di carattere particolare, riguardanti questi ultimi i singoli titoli della proprietà industriale e le relative procedure.

## PARTE GENERALE

- 1) Fino a quando non saranno disponibili i nuovi moduli di deposito, sono validi i moduli attualmente in uso. I depositanti e gli uffici riceventi debbono operare in modo che detti moduli, laddove non siano conformi alla nuova normativa, vengano utilizzati coerentemente con essa nonché con quanto rappresentato dalla presente circolare. Per il resto rimangono valide le indicazioni contenute nella circolare n. 453 del 22 dicembre 2003.

- 2) Riguardo alle modalità di deposito delle domande di brevetto, di registrazione, di trascrizione e di annotazione, presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato o presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, continuano ad essere valide le attuali modalità. Tra dette modalità rientrerà il " deposito telematico", che l'U.I.B.M. metterà in esercizio appena sarà portata a termine la "fase di test e messa a punto dell'apposito applicativo", realizzato dalla società INFOCAMERE, sulla base di una convenzione stipulata con il M.A.P.

Una successiva apposita circolare stabilirà le modalità di utilizzo del deposito telematico e del contestuale sistema di pagamento del "bollo virtuale", come introdotto dalla normativa specifica, nonché la data da cui sarà possibile effettuare il deposito con pieni effetti giuridici.

Resta, altresì, possibile l'invio delle domande e delle istanze direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento.

-3) L'articolo 120, comma 3 stabilisce che l'indicazione del domicilio, effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro, vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

-4) L'articolo 135, comma 1 modifica il termine per il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi elevando il termine utile per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto dell'Ufficio italiano brevetti e marchi da trenta a sessanta giorni.

In proposito si sottolinea che l'articolo 245, comma 4, stabilisce che le norme di procedura, concernenti la funzione giurisdizionale della Commissione dei ricorsi, contenute nell'articolo 136, si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del Codice. Questo comporta che fino al 18 marzo 2006 la procedura di fronte alla Commissione dei ricorsi resta invariata.

-5) L'articolo 148 ha innovato la disciplina relativa alla irricevibilità delle domande di brevetto e di registrazione in quanto ha recepito le prescrizioni contenute nel Trattato sul diritto dei marchi e nel Trattato sul diritto dei brevetti.

La prima di queste innovazioni consiste nel fatto che la irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 148, salvo quanto è previsto al comma 3 del medesimo articolo, e precisamente quando il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso della domanda di registrazione di marchio d'impresa, se in essa non è contenuta la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi.

La seconda innovazione consiste nel fatto che per una serie di casi, espressamente elencati nell'articolo 148, comma 2, alle lettere a), b), c) d), ed e), ( casi che con la precedente normativa costituivano ipotesi di irricevibilità, come, ad esempio, la mancanza del documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte) l'Ufficio dà la possibilità al richiedente di regolarizzare la propria domanda; infatti, entro il termine di due mesi, che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, il richiedente può effettuare le necessarie integrazioni.

L'Ufficio, nel momento in cui riceverà, entro il termine stabilito, l'integrazione richiesta, procederà all'assegnazione, e questa è un'altra grande novità, della nuova data di deposito, da valere a tutti gli effetti.

Se il richiedente non ottempera all'invito dell'Ufficio entro il termine dei due mesi, l'Ufficio dichiara la irricevibilità.

L'articolo 148, comma 3, invece, prevede che il richiedente possa provvedere spontaneamente alla integrazione, prima di ricevere dall'Ufficio la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Anche in questo caso la data di deposito della domanda è quella di ricevimento della integrazione.

L'articolo 148, comma 5, introduce un'altra novità; infatti, prevede che la descrizione possa essere depositata in lingua diversa da quella italiana; tuttavia, dovrà essere poi fornita la traduzione entro il termine fissato dall'Ufficio.

Si precisa che in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 226, che deve individuare i termini e le modalità di pagamento dei diritti e delle tasse di

concessione governativa, il pagamento della tassa per il deposito di una domanda di brevetto o di registrazione deve avvenire comunque entro la data di deposito della domanda stessa e solo la mancata consegna del documento può essere sanata ai sensi dell'articolo 148, comma 2, come sopra precisato.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'articolo 244, che, nel disciplinare il trattamento delle domande anteriori, ha stabilito che a dette domande, relativamente alle condizioni di ricevibilità, si applicano le norme preesistenti all'entrata in vigore del Codice.

- 6) Alcune novità sono state previste per la fase relativa alla comunicazione dei rilievi nel corso dell'esame svolto dall'Ufficio.

Il Codice stabilisce, innanzi tutto, con una norma contenuta nell'articolo 173, comma 1, che i rilievi, ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta, non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

L'articolo 173 prosegue, poi, nel comma 3 prescrivendo che, quando a causa di irregolarità nel conferimento del mandato di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo debba essere comunicato al richiedente; ma recita il comma 4 del predetto articolo che, quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'articolo 173, comma 7, conclude con il puntualizzare che prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegni al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'ufficio ritiene di non poter accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

- 7) L'articolo 192 disciplina per la prima volta la continuazione della procedura davanti all'Ufficio, che consiste nella possibilità, offerta al richiedente o al titolare del diritto di proprietà industriale, che non abbia rispettato un termine fissato dall'Ufficio, di riassumere la procedura, se ne fa richiesta entro due mesi dalla scadenza di detto termine, dimostrando di aver adempiuto, entro il termine precedentemente scaduto, a quanto era stato richiesto dall'Ufficio.

- 8) L'art. 193 disciplina l'istituto della reintegrazione conseguente al mancato pagamento dei diritti, mutuando la fattispecie dall'articolo 90 del R.D. n. 1127/1939 e armonizzandola alle norme internazionali e comunitarie attualmente vigenti; infatti, il legislatore ha imposto, come condizione essenziale al richiedente o al titolare di un titolo di proprietà industriale, per il riconoscimento della reintegrazione nel suo diritto, l'aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

Nel comma 2 del medesimo articolo è stabilito che, nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento, deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, la quale, tuttavia, non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto (e non dal termine utile per pagare l'annualità senza soprattassa).

Al comma 3 è espressamente garantita al richiedente o al titolare del diritto di proprietà industriale la possibilità, prima del rigetto dell'istanza, di presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

- 9) In materia di rappresentanza nelle procedure davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'articolo 201, comma 2, nel prevedere che la nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto autentico o autenticato, possa essere fatta con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta, esclude esplicitamente che si possa far ricorso all'autocertificazione. Questa possibilità, al momento, è prevista solo dall'articolo 164, comma 2, lettera g), relativamente alla domanda di privativa per varietà vegetale.

Pertanto, fatta eccezione per le novità vegetali, dall'entrata in vigore del Codice fino all'emanazione della presente circolare, l'autocertificazione, eventualmente presentata a corredo di una domanda, è trattata come riserva di lettera d'incarico. Con particolare riferimento alle domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione richiamate all'articolo 244, non occorrerà produrre l'atto di nomina in tutti i casi in cui è stata prodotta a suo tempo l'autocertificazione.

L'articolo 201, comma 3, prevede che la lettera d'incarico possa riguardare una o più domande dello stesso richiedente o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi, con ciò innovando rispetto alla pregressa normativa per la quale la lettera d'incarico poteva avere un solo oggetto.

Nel caso in cui si utilizzi la possibilità, prevista dal predetto articolo 201, comma 3, in ogni successiva domanda, istanza o ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla lettera d'incarico generale. Se il riferimento è fatto con atto separato, questo atto deve essere in regola con l'imposta di bollo.

Si precisa, inoltre, che l'inciso "con esclusione delle procedure giurisdizionali", contenuto nell'articolo 201, comma 3, deve essere inteso nel senso che il mandatario non può svolgere l'attività di difensore davanti al giudice ordinario.

Si fa presente, infine, che le procure generali e le lettere d'incarico a favore di mandatarî abilitati, sottoscritti ai sensi della normativa abrogata dall'articolo 246 del Codice, esplicano i loro effetti anche in relazione alle attività di rappresentanza ed alle procedure previste dal Codice.

L'articolo 201, comma 5, prescrive che il mandato possa essere conferito a cittadini dell'Unione europea, in possesso di una qualifica corrispondente a quella di mandatarî abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo (i mandatarî dell'Unione europea sono, comunque, tenuti ad eleggere il domicilio in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 203, comma 3, i mandatarî dell'Unione europea, che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo, si considerano automaticamente inseriti nell'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi, previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

## PARTE TEMATICA

### MARCHI D'IMPRESA NAZIONALI

-1) L'articolo 156 ha disciplinato e modificato, semplificandola, la documentazione da unire all'atto del deposito della domanda: non è più richiesta la dichiarazione di protezione e la domanda è integrata con l'elenco dei prodotti e dei servizi. Pertanto, al paragrafo E, casella [E2] del modulo C, è necessario riportare i prodotti e servizi. Se è rivendicata tutta la classe, occorre indicare l'intestazione completa della classe interessata, secondo la classificazione di Nizza, mentre se il marchio protegge solo alcuni prodotti o servizi, elencati nella classe interessata, è necessario indicare detti prodotti e servizi.

-2) Sempre nel modulo C, paragrafo C, oltre all'indicazione del marchio, occorre aggiungere tra parentesi l'indicazione del tipo, ovvero se si tratti di marchio "verbale" quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in caratteri da stampa normali, ovvero se si tratti di marchio "figurativo" quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnato o meno da elementi verbali o infine se si tratti di marchio "tridimensionale". Infine, se il marchio è a colori, esso va indicato, sempre tra parentesi, come "figurativo a colori" ed i colori rivendicati nel successivo quadro C2. Nel modulo della domanda, al paragrafo L, relativo alle annotazioni speciali, occorre indicare se la domanda riguarda un marchio collettivo oppure se si fa riferimento ad una procura generale o ad una lettera d'incarico generale, citando in tal caso gli estremi del deposito. In questo paragrafo, ove la lettera d'incarico non sia depositata con la domanda, occorre indicare "lettera d'incarico segue".

-3) Per quanto riguarda il paragrafo M del modulo di domanda, ovviamente per la dichiarazione di protezione bisognerà indicare nella casella Allegati sempre "0". Nel caso in cui la lettera d'incarico fosse di carattere generale, aggiungere tale indicazione.

Per quanto riguarda il trattamento delle domande depositate prima dell'entrata in vigore del Codice, si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 244, la dichiarazione di protezione costituisce ancora, una condizione di ricevibilità della domanda di deposito; in sede di esame sostanziale si verificherà che l'elenco dei prodotti o dei servizi, contenuto nella domanda, ai sensi dell'articolo 156, sia correttamente riportato sulla dichiarazione di protezione.

-4) L'articolo 158 ha previsto l'istituto della divisione della domanda di registrazione di un marchio d'impresa, come indicato dall'articolo 7 del Trattato sul diritto dei marchi.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 158, comma 3, ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente, nei casi tassativamente previsti nel medesimo articolo, in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale ed, eventualmente, il beneficio del diritto di priorità.

Si sottolinea che per ogni domanda parziale, derivante dalla divisione, dovrà essere pagata la relativa tassa di deposito.

-5) L'articolo 16 stabilisce che la rinnovazione può essere effettuata per il solo marchio precedentemente registrato: non sono più ammesse le modifiche, che erano previste dall'articolo 5 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

-6) L'articolo 159, comma 4, specifica che gli effetti della prima registrazione ai fini della rinnovazione dei marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 9 quinquies del Protocollo di Madrid, decorrono, rispettivamente, dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario ovvero dalla data della registrazione internazionale .

-7) L'articolo 159, comma 6, prevede che all'atto del deposito della domanda di rinnovo si possano limitare i prodotti e i servizi da proteggere; in particolare il richiedente, nella domanda di rinnovo, dovrà indicare se intende rinnovare la protezione a tutti i prodotti e i servizi originariamente protetti o, solamente, ad una parte di essi. Il pagamento della tassa sarà commisurato al numero delle classi protette.

-8) L'articolo 170, comma 2, concernente i marchi relativi a prodotti agricoli e a prodotti agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, prevede che l'Ufficio trasmetta l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che deve esprimere il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

## MARCHI D'IMPRESA INTERNAZIONALI

Premesso che la normativa di riferimento nei settori dei marchi internazionali è costituita essenzialmente dalle disposizioni dei relativi Trattati internazionali (Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e Protocollo relativo a tale Accordo) nonché dai regolamenti applicativi degli stessi, per quanto concerne le disposizioni contenute nella normativa nazionale in materia di registrazioni internazionali si precisa quanto segue.

Le disposizioni della normativa nazionale facenti riferimento alle registrazioni internazionali erano costituite dall'articolo 5, comma 5, dagli articoli dall' 8 all'8 quinquies e dagli articoli 32 quinquies, 36, comma 1 , lettera c) e comma 2 del R.D. 29 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, nonché dagli articoli 17 e 21 del D.P.R. 8 ottobre 1999, n. 447. A queste si aggiungevano le disposizioni in materia di marchi nazionali applicabili per quanto riguarda le registrazioni internazionali designanti l'Italia.

Le disposizioni in questione sono rimaste sostanzialmente invariate, fatti salvo il cambiamento della numerazione e le aggiunte e modifiche, la prima delle quali all'articolo 159, comma 4 pur essendo collegata al settore dei marchi comunitari e internazionali, riguarda essenzialmente la rinnovazione delle registrazioni nazionali, mentre la seconda, all'articolo 170, comma 2, concernente i marchi relativi a prodotti agricoli e a prodotti agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, trova applicazione sia per i marchi nazionali, sia in per le registrazioni internazionali designanti l'Italia. Si rimanda, pertanto, a quanto specificato nella parte relativa ai marchi nazionali.

Si precisa, inoltre, che trovano applicazione in materia di marchi internazionali, in quanto compatibili, anche le disposizioni sulle trascrizioni e annotazioni, nonché quelle relative alla

Commissione dei ricorsi ed alla rappresentanza professionale, per le quali si rinvia alla più ampia trattazione effettuata con riferimento ai settori interessati.

Si precisa, infine, che, per quanto riguarda il termine generale di due mesi, fissato dall'articolo 173, comma 1, del Codice per la risposta ai rilievi formulati dall'Ufficio, a seguito dell'esame delle domande e delle istanze nei diversi settori di competenza, in materia di esame delle domande di registrazione internazionale e di designazione posteriore, l'assegnazione del suddetto termine potrebbe comportare la perdita di alcuni diritti, in particolare dei diritti di priorità e di mantenimento della data di deposito della domanda. E ciò in quanto tale termine interferisce con l'altro termine fissato dall'articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo di Madrid e dall'articolo 3, paragrafo 4 del Protocollo per la trasmissione all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra della domanda, al fine del riconoscimento dei relativi diritti.

Per ovviare a tale problema, in attesa di una eventuale modifica della disposizione, l'Ufficio, fermo restando l'assegnazione del termine di 2 mesi previsto dal Codice, provvederà ad aggiungere un'annotazione volta a richiamare l'attenzione del destinatario della comunicazione sull'esigenza di fornire risposta entro un termine più breve, opportunamente specificato, che consenta il mantenimento dei diritti connessi alla data della domanda ovvero della priorità, ove rivendicata.

## DISEGNI E MODELLI

Ai sensi dell'articolo 155, comma 3, la data di deposito della domanda internazionale per la protezione del disegno o modello è quella di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio internazionale, anche se trasmessa tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

## INVENZIONI e MODELLI DI UTILITA'

-1) L'articolo 65, che disciplina le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, riproduce l'articolo 7 della legge n. 383/01, il quale stabilisce che l'inventore, se dipendente di università o ente di ricerca pubblico, ha diritto alla titolarità delle sue invenzioni, in deroga a quanto avviene per le altre categorie di lavoratori.

Il comma 5 dell'articolo 65, nel prevedere che le disposizioni di cui ai commi precedenti 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'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore, stabilisce una deroga al principio della titolarità dei diritti brevettuali agli inventori e non alle università.

Pertanto, nelle fattispecie di cui all'articolo 65, comma 5, la titolarità spetta all'università o all'ente di ricerca pubblico, in qualità di datore di lavoro. Il legislatore, in questo modo, ha voluto facilitare il trasferimento tecnologico e convogliare l'interesse delle industrie nonché possibili fondi privati sulla ricerca universitaria ed anche fondi pubblici non del datore di lavoro.

-2) Quando il richiedente ha presentato, ai sensi dell'articolo 84, domanda per brevetto di invenzione e contemporanea domanda per modello di utilità, nel caso in cui la prima non sia accolta, al richiedente verrà notificato il rifiuto e la domanda verrà esaminata come modello di utilità, non essendo necessaria l'acquisizione di osservazioni in merito.

Nel caso di cui sopra, qualora la tassa di concessione governativa pagata per l'invenzione industriale fosse inferiore a quella per modello di utilità, e quest'ultimo venisse concesso, il



richiedente dovrà provvedere alla integrazione, come riportato nell'annotazione sull'attestato, entro il termine fissato dall'Ufficio.

## NOVITA' VEGETALI

-1) L'articolo 147 dispone che le domande di brevetto, al fine dell'ottenimento di una privativa per una nuova varietà vegetale, possono essere depositate presso l'U.I.B.M. e presso tutte le CCIAA. Non è previsto, invece, a differenza di quanto disposto prima dell'entrata in vigore del Codice, il deposito postale.

-2) In base al combinato disposto dell'articolo 103 e dell'articolo 165, comma 1, lettera a), la domanda di privativa per varietà vegetali, oltre ai documenti prescritti all'articolo 164 del Codice, deve includere anche una dichiarazione del costitutore che la varietà ed il suo materiale di propagazione e riproduzione non hanno formato oggetto, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, di atti commerciali in Italia da oltre un anno né, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante.

## TRASCRIZIONI

-1) L'articolo 138, dopo aver ribadito che, per ottenere la trascrizione, il richiedente deve allegare all'istanza relativa la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come statuiva la precedente normativa, prescrive che la stessa pubblicità possa essere ottenuta con qualsiasi altra documentazione di cui all'articolo 196.

-2) L'articolo 196 citato innova radicalmente in tema di fusioni e cessioni prescrivendo quanto segue:

- nel caso di fusione è sufficiente allegare alla istanza di trascrizione una certificazione rilasciata dal registro delle imprese o da altra autorità competente;
- nel caso di cessione è sufficiente allegare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione.

E', inoltre, consentito produrre un estratto dei documenti elencati nel medesimo articolo 196.

Altra novità prevista dall'articolo 196 è quella contenuta nel comma 2, dove si precisa che è sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

Con specifico riguardo alle istanze di trascrizione si precisano i contenuti delle disposizioni introdotte dal Codice al fine di agevolare il corretto deposito delle medesime.

L'istanza di trascrizione deve preliminarmente essere corredata, ai sensi dell'articolo 147, dell'attestazione dell'avvenuto deposito (verbale di deposito).

L'istanza predetta deve essere presentata in duplice esemplare bollato, in conformità alle prescrizioni contenute negli articoli 195 e 225.

Nell'istanza dovranno essere fornite le indicazioni richieste dall'articolo 195 (in particolare, si rimarca l'esigenza per l'Ufficio di conoscere sempre e comunque il domicilio del beneficiario della trascrizione, come per altro espressamente statuito dalla lettera a) di detto articolo, allo scopo di consentire la perfetta osservanza dell'articolo 173, comma 3).

All'istanza di trascrizione devono essere allegati:

- a) la copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata, a norma di quanto prescrive l'articolo 138 ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dal successivo articolo 196.

La documentazione, prevista nell'articolo 196, comma 1, lett. a) e che può essere allegata alla domanda di trascrizione, consiste nella copia dell'atto da cui risulta il cambiamento della titolarità oppure nella copia dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia; fermo restando che, in questo secondo caso, l'atto dovrà necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel primo caso è necessario distinguere gli atti per i quali è obbligatorio il rispetto della forma pubblica o privata da quelli che sono assolutamente svincolati dalle predette formalità.

L'articolo 196 prevede, inoltre, che si possa allegare alla domanda di trascrizione copia dei verbali e sentenze di cui all'articolo 138 lettere da d) ad h).

Nel caso di cessione è possibile allegare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione: sia la dichiarazione di cessione che la dichiarazione di avvenuta cessione dovranno essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario e in entrambi i casi la dichiarazione dovrà contenere l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. Nel caso di rinuncia, infine, sarà sufficiente servirsi di una dichiarazione firmata dal titolare.

In tutti i casi sopra indicati bisogna osservare le norme sul registro, ove occorra. Devono essere, altresì, in regola con l'obbligo fiscale della registrazione anche la dichiarazione di cessione e rinuncia nonché la certificazione di fusione proveniente dall'estero.

Si fa presente che per quanto riguarda la registrazione degli atti, di cui si chiede la trascrizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel considerare che l'interpretazione dell'articolo 196, comma 1, lett. a), in combinato disposto con le norme generali vigenti, potrebbe portare a diverse soluzioni, le quali andrebbero ad incidere anche sull'aspetto fiscale, al momento, ritiene opportuno attenersi ad una interpretazione restrittiva e, quindi, richiedere, per tutti gli atti sopraelencati, l'osservanza della registrazione. Nello stesso tempo, l'Ufficio formulerà un quesito al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di avere una interpretazione esatta di detta norma.

E' possibile, inoltre, come è stato già evidenziato, presentare un estratto dei documenti elencati nel medesimo articolo 196; nel caso di fusione è possibile presentare una certificazione rilasciata dal registro delle imprese o da altra autorità competente; questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione.

Riguardo agli atti provenienti dall'estero, si precisa che la traduzione è sempre dovuta e che la certificazione comprovante la fusione di società, il contratto di cessione e l'estratto del contratto di cessione nonché i documenti comprovanti un cambiamento del titolare, che non derivi da contratto

o da fusione (per es. legge, sentenza...) devono essere certificate conformi al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese, in cui il testo fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Negli altri casi, rimane salva la facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di richiedere che, ove necessario, la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente ai sensi dell'articolo 18 del t.u. n. 445/2000.

Naturalmente resta inteso che, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, nel caso in cui l'atto prodotto sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, qualora l'Ufficio si avvalga della facoltà di chiedere la certificazione di conformità della copia, la copia dell'atto dovrà essere autentica prima ancora che conforme.

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, comma 2.

Si sottolinea che per dare seguito ad un'efficiente trattazione delle pratiche giacenti, secondo il disposto dell'articolo 244 del Codice l'Ufficio attualmente opera automaticamente la conversione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, eventualmente allegati senza le prescritte formalità, nella dichiarazione di cessione o nella certificazione di fusione corrispondente.

Per le istanze depositate successivamente all'entrata in vigore di questa circolare, questo Ufficio non opererà più automaticamente tale conversione.

Le relative istanze di trascrizione dovranno, quindi, essere sostenute o dagli atti di cui all'articolo 138 corredati delle formalità per essi previsti dalla normativa generale o dagli atti appositamente citati dall'articolo 196, provvisti delle formalità compatibili con il tipo di documento utilizzato.

Ove questa opzione non fosse rispettata, l'Ufficio inviterà l'interessato a provvedere alla regolarizzazione dell'atto o alla sostituzione dell'atto irregolare con la rispettiva dichiarazione o certificazione, assegnando un termine entro il quale lo stesso dovrà puntualmente provvedere.

## ANNOTAZIONI

L'articolo 197, comma 3, prescrive che l'istanza di annotazione di cambiamento di nome e di indirizzo debba essere redatta in unico esemplare secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione (nulla è innovato rispetto alla necessità dell'assoluzione della relativa imposta di bollo).

Il comma 2 del citato articolo stabilisce che i mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185 del Codice.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede che vi possa essere anche una sola richiesta di annotazione quando la modifica riguardi più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi.

Se l'utenza intende avvalersi di tale legittima facoltà, si rammenta che, per le annotazioni relative alle domande di brevettazione o di registrazione, è preferibile che siano allegati un numero di copie della istanza di annotazione e della relativa documentazione corrispondente al numero di

domande di brevettazione o di registrazione in essa contenute, tanto da consentire agli uffici rispettivamente competenti, la separata trattazione dell'istanza: ciò è richiesto per un'esigenza di maggiore efficienza dell'attività amministrativa da fruirsi dagli stessi beneficiari delle singole operazioni

**Si puntualizza che:**

- le istanze di trascrizione e di annotazione, concernenti i marchi nazionali ed internazionali, se non sono presentate autonomamente, devono prevedere l'allegazione delle copie della relativa documentazione, da destinare separatamente ai due uffici;
- non è prevista la possibilità di formulare contestualmente istanze di trascrizione ed istanze di annotazione; di conseguenza le suddette istanze dovranno pervenire autonomamente le une dalle altre.

**TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.**

Con decreto legge 31 gennaio 2005, n°7 convertito in legge 31 marzo 2005, n°43 sono stati aggiornati gli importi delle tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 641 /72. I nuovi importi hanno effetto dal 1 febbraio 2005.

Nulla è stato innovato, invece, con riferimento alle disposizioni contenute nelle note allegate alla precedente tariffa, approvata con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE

