

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2022, n. 180.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti, in particolare, gli articoli 147, 184-*quater*, comma 5, 184-*septies*, comma 1, lettera *g*) e 184-*nonies* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, l'ammontare massimo del rimborso delle spese per rappresentanza professionale nel procedimento di decadenza o nullità poste a carico della parte soccombente, altri casi di sospensione del procedimento e le modalità di applicazione delle disposizioni inerenti il procedimento di nullità e decadenza;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2021, n. 119, recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale;

Considerata la necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 5437 del 7 giugno 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 44
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33*

1. All'articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale», al comma 1, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) i provvedimenti di decadenza e nullità di un marchio registrato divenuti inoppugnabili.»

Art. 2.

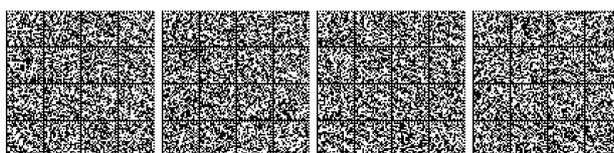
Inserimento degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies, 63-undecies, 63-duodecies e 63-terdecies nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 63 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«Art. 63-*bis* (Istanza di decadenza, nullità o trasferimento). — 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-*ter* del Codice possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

2. L'istanza, recante i dati di cui all'articolo 184-*bis*, comma 4, del Codice, contiene:

a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell'articolo 201 del Codice mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice;



b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:

1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;

2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;

c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità, ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;

d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

3. L'istanza contiene inoltre, ove si fondi su un marchio o diritto anteriore:

a) nel caso di marchi anteriori registrati:

1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;

2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;

c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:

1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);

2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;

d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:

1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;

2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;

3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

4. Nel caso di decadenza, oltre alle condizioni di cui al comma 2, l'istanza contiene l'eventuale data, anteriore al deposito, alla quale è maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies, comma 2, del Codice.

5. All'istanza è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

6. In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e nullità non è ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito della istanza.

Art. 63-ter (Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva). — 1. All'istanza di decadenza, nullità o trasferimento si applicano le disposizioni in materia di modalità di deposito di cui all'articolo 147.

Art. 63-quater (Verifica della ricevibilità ed ammissibilità). — 1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui è stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.

2. L'istanza è irricevibile se:

a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;

b) non è redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non è depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.

3. L'istanza è inammissibile se:

a) è diretta contro una registrazione inesistente o non più in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;

b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;

c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullità diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;

d) è fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non è anteriore;

e) l'istante non è legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;

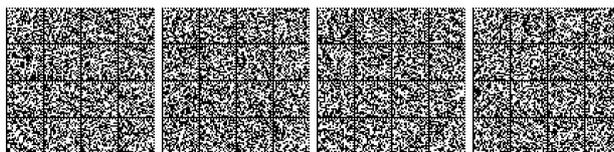
f) è fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, è registrato da meno di cinque anni;

g) è stata depositata da un mandatario e non è stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;

h) è omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.

4. L'istanza è altresì inammissibile se è rivolta contro una pluralità di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullità e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.

Art. 63-quinquies (Fase in contraddittorio). — 1. L'Ufficio, dopo le verifiche di cui all'articolo 63-quater, comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione



entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

2. In assenza di accordo entro il termine previsto dal comma 1, l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e dell'eventuale istanza prevista dall'articolo 184-*quinquies* del Codice.

3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'articolo 184-*quinquies* del Codice;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

Art. 63-*sexies* (*Fase di merito*). — 1. Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

2. L'Ufficio può disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.

3. Quando l'istanza di nullità si fonda su una pluralità di motivi di cui all'articolo 184-*bis*, comma 3, del Codice, l'Ufficio esamina con priorità quelli nell'ordine previsti alle lettere a), c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).

Art. 63-*septies* (*Prova d'uso*). — 1. Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio accoglie l'istanza.

2. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basati su marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 3, lettera b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-*quinquies*, comma 3, del Codice.

3. Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.

Art. 63-*octies* (*Sospensione*). — 1. Oltre ai casi previsti all'articolo 184-*septies* del Codice, il procedimento di decadenza o nullità è sospeso nei seguenti casi:

a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-*quinquies*, comma 1;

b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando è pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, un procedimento di decadenza o di

nullità del marchio dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il relativo provvedimento diviene inoppugnabile;

d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si fonda l'istanza di nullità, fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per fornire la prova del trasferimento;

e) in caso di morte o di perdita della capacità di agire del titolare del marchio contestato o quando detto titolare è sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando è emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di rappresentarlo.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non è ritirata entro trenta giorni, essa è respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si è verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non è sostituito o non è cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*bis*, del Codice in quanto il titolare non ha né il domicilio né la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sarà respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-*quater*, del Codice.

Art. 63-*nonies* (*Accesso agli atti*). — 1. Le modalità di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullità sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 33.

Art. 63-*decies* (*Decisione*). — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.

2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-*quater*, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.

3. La decisione è comunicata alle parti del procedimento.

4. Le decisioni sulla nullità e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.

Art. 63-*undecies* (*Estinzione e rinuncia*). — 1. Il procedimento di decadenza o nullità si estingue nei casi previsti all'articolo 184-*octies* del Codice.



2. La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullità è trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni.

3. La comunicazione di accettazione è annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullità.

4. Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.

5. Nel procedimento di nullità, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia è annotata nel registro ed il procedimento di nullità si estingue ai sensi dell'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.

Art. 63-*duodecies* (Proroga). — 1. Ai procedimenti di decadenza o nullità si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica l'articolo 192 del Codice.

Art. 63-*terdecies* (Correzioni ed integrazioni). — 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'istanza di nullità o decadenza o alla documentazione già depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

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

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg.ne n. 1052

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare

la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 147, 184-*quater*, 184-*septies* e 184-*nonies* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.»:

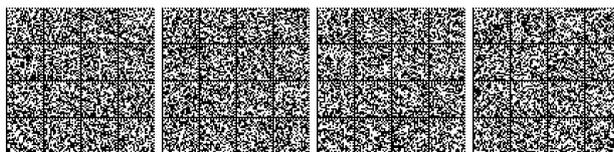
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). — 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso 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*. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.

3-*ter*. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatarî, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo modalità di comunicazione.



3-*quater*. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3-*quinquies*. Nei casi previsti al comma 3-*quater*, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.»

«Art. 184-*quater* (Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni). — 1. Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio è allegata copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente.

3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullità l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.

5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-*bis*, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.»

«Art. 184-*septies* (Sospensione della procedura di nullità o decadenza). — 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-*bis*, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso:

a) se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;

b) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;

c) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;

f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;

g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. L'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità.»

«Art. 184-*nonies* (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità). — 1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione.»

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2010, n. 192, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 189, S.O.:

«Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

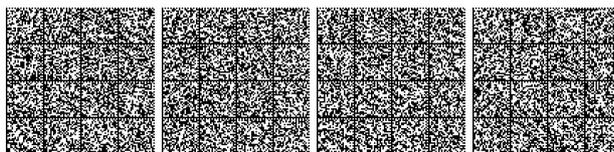
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda



l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;

d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:

1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.»

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2019, n. 57.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2010, n. 56.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2021, n. 119 (Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2021, n. 203.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), pubblicato nella *Gazz. Uff.* 9 marzo 2010, n. 56, S.O., come modificato dal presente regolamento:

«Art. 44 (*Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale*). — 1. Ai sensi dell'articolo 187, comma 1, lettere *a), b), d)*, del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d'impresa anche le seguenti notizie relative a:

a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell'Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all'elenco di prodotti e servizi;

b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell'esame anticipato di cui all'articolo 120, comma 1, del Codice;

c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio;

c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullità di un marchio registrato divenuti inoppugnabili.

2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della relativa registrazione se la domanda non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui all'articolo 11;

b) l'indicazione della richiesta di estensione all'estero della protezione del marchio, ai sensi dell'accordo di Madrid, con l'eventuale avviso di cui all'articolo 179, comma 2, del Codice».

Note all'art. 2:

— Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 147, 184-bis, 184 ter, 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà industriale):

«Art. 147 (*Deposito delle domande e delle istanze*). — 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. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.

3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatarî, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato.



to, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogha modalità di comunicazione.

3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo».

«Art. 184-bis (*Deposito dell'istanza di decadenza o nullità*). —

1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.

3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4. L'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;

b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

5. L'istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6. L'istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

7. All'istanza di decadenza o di nullità sono allegati:

a) i documenti a prova dei fatti addotti;

b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria;

c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

8. L'istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

9. L'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullità sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

11. L'istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122».

«Art. 184-ter (*Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità*). — 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità:

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato».

«Art. 201 (*Rappresentanza*). — 1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

5.

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale».

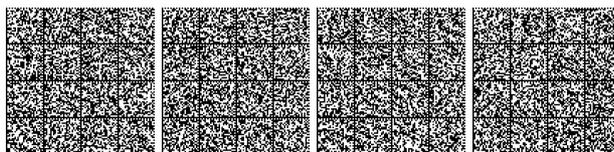
— Per completezza di informazione si riporta il testo degli artt. 6, 12, 14, 24, 33, 42, 53, 148, 173, 184-quater, 184-quinquies, 184-sexies, 184-septies, 184-octies, 191 e 192 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 6 (*Traduzione in lingua italiana*). — 1. La dichiarazione di conformità all'originale della traduzione in lingua italiana può essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale».

«Art. 12 (*Novità*). — 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 identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea 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 identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), 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 di certificazione 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 c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione».

«Art. 14 (Liceità e diritti di terzi). — 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 qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;

c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità 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 è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione».

«Art. 24 (Uso del marchio). — 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 è 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.

1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all'uso.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi 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 può 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 avrà 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».



«Art. 33 (*Visioni e riproduzioni*). — 1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l'irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.

2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.

3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

4. Dopo l'accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati».

«Art. 42 (*Riserva di deposito*). — 1. I documenti, di cui è fatta riserva all'atto del deposito, devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.

2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui è stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito».

«Art. 148 (*Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito*). — 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è 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'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è 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 utilità non è 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 è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

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

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

d) alla domanda di topografie non è 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 è indicato un domicilio 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 dà co-

municazione 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'irricevibilità 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 e tale prova o indicazione è 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 può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è 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».

«Art. 53 (*Prova d'uso*). — 1.

2.

3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari».

«Art. 173 (*Rilievi*). — 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.



7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevetto e di registrazione ((, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande)) sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti».

«Art. 184-*quater* (Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni). — 1. Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio è allegata copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente.

3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullità l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.

5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-*bis*, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro».

«Art. 184-*quinqües* (Prova d'uso). — 1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione

che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.

4. Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-*quater*, comma 1».

«Art. 184-*sexies* (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità). — 1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.

2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione».

«Art. 184-*septies* (Sospensione della procedura di nullità o decadenza). — 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-*bis*, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso:

a) se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;

b) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;

c) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;

f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;

g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. L'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provve-



dimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)*, dalla scadenza dei termini di cui alla lettera *b)*, del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera *d)* del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità».

«Art. 184-*octies* (Estinzione della procedura di decadenza o nullità). — 1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-*bis*, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-*septies*, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;

g) se è venuto meno l'interesse ad agire».

«Art. 191 (Scadenza dei termini). — 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta».

«Art. 192 (Continuazione della procedura). — 1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008».

22G00183

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 5 ottobre 2022, n. 181.

Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 721, recante istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 34, comma 45, che prevede che al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che sostituisce

