



**Albo consulenti in
proprietà
industriale abilitati
Sezione brevetti / marchi**

Certifico S.r.l. - IT

ID 18997 | 19.02.2023

L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è stato inizialmente istituito con il D.M. 3 aprile 1981, modificato con il D.M. 30 maggio 1995, n. 342, e quindi abrogato dal Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale) agli artt. 201 e seguenti. Secondo tale normativa, la rappresentanza di terzi di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è riservata agli iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale e agli iscritti all'Albo degli avvocati.

Il Decreto 13 gennaio 2010 n. 33 è il Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai "Consulenti in brevetti" abilitati per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori, la seconda ai "Consulenti in marchi" abilitati per i segni distintivi, indicazioni geografiche e disegni e modelli.

L'Ordine ha carattere nazionale, non sono previste sezioni territoriali. L'Ordine è retto da un Consiglio di 10 membri eletto dall'Assemblea degli iscritti ogni tre anni.

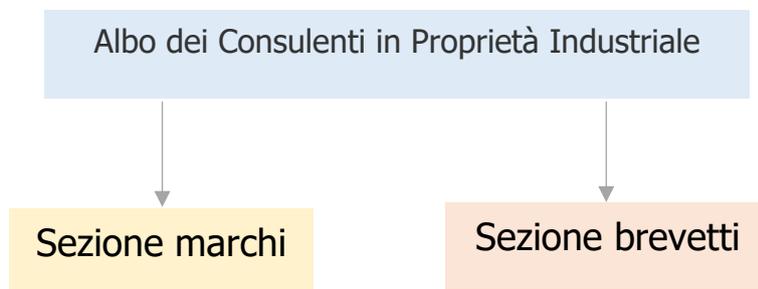


Fig. 1 Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale - Sezioni

Il consulente in Proprietà Industriale è un professionista accreditato:

Requisiti

- ha un titolo di studio universitario ha superato un esame di stato
- ha compiuto un tirocinio
- ha superato un esame di stato

È iscritto ad un ordine:

- è tenuto ad un aggiornamento costante
- è tenuto al segreto professionale
- è tenuto ad essere assicurato

La legge italiana gli conferisce il diritto di:

Depositare domande per conto terzi di:

- brevetto per invenzione
- modello di utilità
- marchio e segni distintivi
- nuove varietà vegetali
- topografi e dei prodotti a semiconduttori
- modelli e indicazioni geografiche

Rappresentare i titolari davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Rappresentare i titolari davanti alla Commissione dei Ricorsi



Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 / Codice della proprietà intellettuale

...

Art. 201 Rappresentanza

1. Nessuno e' 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 societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

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

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' 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 dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' 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. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206](#).

6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

Art. 202. Albo dei consulenti

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, **la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.**

2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e

modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 203. Requisiti per l'iscrizione

1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

- a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
- b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
- d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115](#).

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#). L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.

4. **COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97**

...

Vedi [Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30](#)

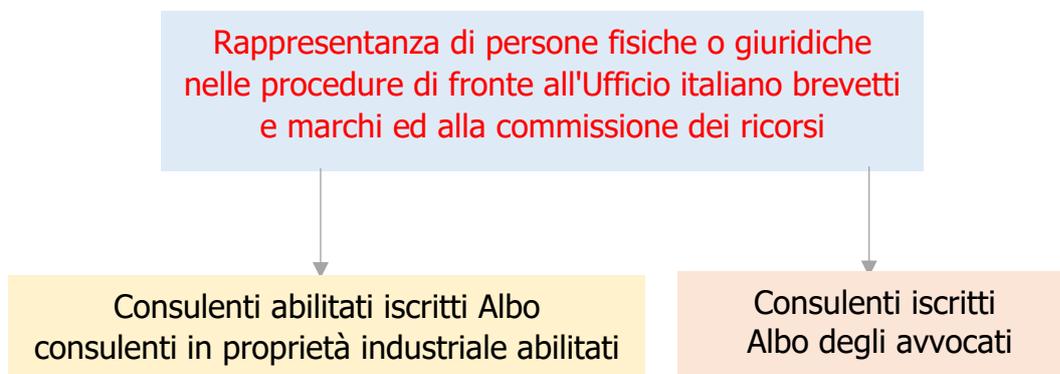


Fig. 2 - Rappresentanza persone fisiche/giuridiche procedure UIBM e commissione ricorsi



Decreto 13 gennaio 2010 n. 33
Regolamento di attuazione
Codice della proprietà industriale

[Decreto 13 gennaio 2010 n. 33 / Regolamento attuazione](#)

Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con [Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30](#). (GU 9 marzo 2010 n. 56 S.O. n. 48)

Vedi [Decreto 13 gennaio 2010 n. 33](#)

FAQ

Cos'è un marchio?

La funzione del marchio è di far distinguere al consumatore i prodotti o servizi di una impresa da quelli di un'altra concorrente, mediante elementi (parole, figure, colori e loro mix, suoni, odori) che siano "particolari", "atipici", "esclusivi". Quindi, il marchio è un segno che distingue i prodotti di un'impresa da quella di un'altra (ossia il soggetto da cui essi provengono).

Cos'è un design?

La necessità di tutelare la creatività si fa sentire quando si cura l'estetica dei prodotti, come accessori, tessuti, prodotti hi-Tech, oggetti d'arredo, gioielli, ornamenti, abbigliamento, etc.; in questo caso lo strumento adatto è la "registrazione di design" poiché con esso viene tutelato l'aspetto del prodotto (solo parti visibili).

Cos'è un brevetto?

Nei casi in cui ci si trovi di fronte ad una invenzione, lo strumento adatto alla tutela è il brevetto. L'invenzione non è necessariamente la creazione di una cosa che prima non c'era (la ruota) ma anche miglioramenti di una cosa esistente (lo pneumatico). Ma, attenzione, per essere brevettabile un'invenzione deve avere alcune caratteristiche: deve essere nuova, non ovvia ed applicabile a livello industriale.

Quanto durano i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design)?

Il marchio ha durata decennale dalla data di deposito e può essere rinnovato, per periodi di 10 anni.

Il brevetto ha una durata massima di 20 anni (sempre dalla data di deposito), purché siano pagate le tasse di annualità. Se non vengono pagate regolarmente le tasse, infatti, l'esclusiva finisce e l'invenzione diventa patrimonio comune.

Il design ha durata quinquennale (dalla data di deposito) e può essere rinnovato per periodi di 5 anni, per un massimo di 5 volte (durata massima 25 anni); alla scadenza di detti termini l'esclusiva finisce ed il design diventa patrimonio comune.

Che estensione ha la validità dei diritti di proprietà industriale?

Tutti i diritti di proprietà industriale: marchi, brevetti e design, hanno validità territoriale, ovvero valgono nel territorio (nazionale, sovranazionale) per il quale sono stati concessi/registrati.

È possibile registrare un diritto all'estero?

Certamente. E' possibile richiedere la protezione sostanzialmente in tutti i Paesi del mondo. Esistono procedure unificate e semplificate che consentono di snellire il lavoro. Naturalmente occorre considerare con attenzione dove vi possa essere l'interesse ad ottenere un diritto di esclusiva e valutare i relativi costi. Un Consulente in P.I. potrà spiegare le opzioni disponibili e consigliare circa quelle più adatte alle esigenze del business.

Come si articola la procedura di registrazione e brevettazione?

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante registrazione e brevettazione.

- Si registrano i marchi ed i design;

- Si brevettano le invenzioni.

Cos'è un diritto anteriore?

E' un diritto di esclusiva sullo stesso oggetto, marchio, invenzione o design, spettante a terzi e già esistente. Un diritto anteriore può essere anche un marchio confondibile, ovvero identico o simile a quello proposto per prodotti o servizi identici o affini.

Cos'è la ricerca di anteriorità?

E' il metodo per appurare se esistono diritti anteriori registrati. Per i marchi non basta verificare se esiste un segno identico a quello prescelto, ma occorre una ricerca di similitudine, per vedere se esistono marchi anteriori confondibili depositati; per svolgerla meglio rivolgersi ai Consulenti in P.I.; in Italia conviene aggiungere una verifica tra denominazioni/ragioni sociali/ditte e nomi a dominio così come una ricerca su internet per trovare marchi magari non registrati. Per i brevetti e design meglio rivolgersi ai Consulenti in P.I. perché loro sanno quali rivendicazioni e significati valutare per riconoscere se il diritto anteriore è pertinente.

ATTENZIONE: Se si trovano diritti anteriori pertinenti, significa che l'eventuale uso del marchio, del design o dell'invenzione può essere contestato dal legittimo proprietario: non svolgere la ricerca espone a questo rischio. Le ricerche vanno svolte su base territoriale.

Deposito e successiva registrazione: quali sono i diritti derivanti?

La registrazione offre al titolare del marchio il diritto di vietare ad altri l'uso di segni confondibili con il proprio e al titolare del modello il diritto di vietare ad altri la commercializzazione un prodotto che abbia un aspetto simile al proprio.

Come possono essere attivamente difesi i diritti di proprietà industriale?

Per rafforzare la difesa dei propri diritti è consigliabile affiancare all'attività di deposito e registrazione una serie di attività ulteriori come: la sorveglianza sul marchio; registrazione doganale per bloccare l'ingresso dei beni in un dato mercato; opposizioni amministrative; cause di contraffazione.

È possibile pubblicizzare l'invenzione prima di brevettarla?

No. Per essere brevettabile un'invenzione dev'essere nuova e non pubblica, anche dall'inventore stesso.

È possibile pubblicizzare il proprio marchio, prima di depositarlo?

Sì, la divulgazione del marchio prima del deposito non ne inficia la registrazione.

È possibile pubblicizzare il proprio design prima della registrazione?

Dipende: in Unione Europea la pubblicazione del design prima della registrazione non crea problemi, ma in molti altri stati esteri una divulgazione potrebbe invalidare la registrazione.

Perché un Consulente in P.I.?

La registrazione e la brevettazione non sono meri atti amministrativi ma ad alto contenuto giuridico, che richiedono esperti nella preparazione, nella gestione e nella difesa. Non a caso esiste una riserva di legge al deposito che li equipara ai legali; non a caso hanno uno specifico obbligo di segretezza verso la

Clientela; non a caso hanno diritto di tribuna davanti a varie corti amministrative e giudiziarie e sono indispensabili per avvocati e giudici. I Consulenti in P.I. sono anche un filtro contro le trappole, giacché anticipano le tasse per conto dei loro Clienti, che non sono quindi esposti alle truffe di coloro che si fingono Uffici di registrazione per ottenere pagamenti ingiustificati. Il Consulente in P.I. è colui con cui si può sviluppare un piano innovativo ancora segreto, prima che sia troppo tardi.

Per approfondimenti, supporto ed assistenza sulle tematiche oggetto delle domande vi invitiamo a rivolgervi ad un Consulente in Proprietà Industriale, iscritto all'Albo.

Fonti:

Ordine dei Consulenti

Collegati

Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30

Decreto 13 gennaio 2010 n. 33

D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	19.02.2023	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023

©Copia autorizzata Abbonati

ID 18997 | 19.02.2023

Permalink: <https://www.certifico.com/id/18997>

[Policy](#)

