



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA

BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

- 1 – G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile* ¹³ a cura di Giorgio Cian
– *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 2 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare* ⁶
- 3 – F. CARPI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* ⁹
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* ¹⁰ (con CD)
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 4 – G. FORTI - S. SEMINARA - *Commentario breve al codice penale* ⁶
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* ¹² (con CD)
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 5 – L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* ⁷
- 6 – G. CONSO - G. ILLUMINATI - *Commentario breve al codice di procedura penale* ²
– G. ILLUMINATI - L. GIULIANI - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 7 – S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione* ²
- 8 – L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento* ⁵
- 9 – G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 – A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* ³
- 11 – G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi)
Tomo I ⁴ Tomo II ⁴ Tomo III ⁴
- 12 – R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* ⁶
- 13 – F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea* ²
- 14 – F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari* ²
- 15 – C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario* ⁴
- 16 – R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 – L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente* ²
- 18 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società* ⁴
- 19 – A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia* ³
- 20 – A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati* ³
- 21 – G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni* ²
- 22 – G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori* ²
- 23 – G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta; Tomo II Accertamento e sanzioni, a cura di F. Moschetti; Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi; Tomo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti, a cura di G. Marongiu*
- 24 – M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale* ²
- 25 – G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico* ²
- 26 – R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* ³
- 27 – S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY - *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*
- 28 – G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ - *Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 29 – A. ZACCARIA - *Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari*
- 30 – G. SPANGHER - A. MARANDOLA - *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*
- 31 – R. COSTI - F. VELLA - *Commentario breve al Testo Unico Bancario*

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell'Univ. di Pavia

COMMENTARIO BREVE
ALLE LEGGI SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E CONCORRENZA

7^a edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI)
Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente all'espressione del proprio grazie al Direttore dell'Opera e a tutti i suoi Collaboratori – il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur in un'età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN MARCO CIAN

PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti espressi dall'edizione precedente: ed in particolare ai curatori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere e la responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell'Opera.

LUIGI CARLO UBERTAZZI

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri
Aurelio Assenza
Francesca Benatti
Sabrina Borocci
Bianca Caruso
Alessandro Cassinelli
Valentina Cingano
Alessandro Cogo
Paolo Comoglio
Serena Corbellini
Pierluigi Cottafavi
Francesca Cuomo Ulloa
Daniele De Angelis
Giulia Di Fazio
Patrizia Di Tullio
Gualtiero Dragotti
Philipp Fabbio
Daniele Fabris
Marco Fazzini
Francesca Ferrari
Giuseppe Finocchiaro
Giuliano Fonderico
Paolo Galli
Roberto Gandin
Federico Ghezzi
Domenico Giordano
Andrea Giussani
Francesco Goisis
Davide Graziano
Giovanni Guglielmetti
Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides
Simona Lavagnini
Arturo Leone
Cristina Lo Surdo
Veronica Maffei Alberti
Corrado Malberti
Giuseppina Mangione
Giovanna Massarotto
Carlo Emanuele Mayr
Chiara Muraca
Andrea Ottolia
Claudio Partesotti
Luca Passanante
Alessandra Pedriali Kindler
Anna Porporato
Roberto Romandini
Angelo Maria Rovati
Fabrizio Sanna
Cristiana Sappa
Davide Sarti
Federica Senerchia
Raffaele Servanzi
Giulio Enrico Sironi
Serena Stella
Paolina Testa
Mario Todino
Anna Maria Toni
Andrea Tosato
Michele Trimarchi
Giuseppe Urbano
Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*

Giovanni Angelicchio
Giulio Bergomi
Michele Bertani
Jole Bertone
Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi
Lamberto Liuzzo
Mariateresa Maggiolino
Armando Plaia

* Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati rielaborati da altri autori in questa edizione.

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi
introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr
artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr
art. 10 par. IV D. Fabris
artt. 11-16 C.E. Mayr
art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*)
artt. 18-28 C.E. Mayr
artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna
art. 31-44 F. Sanna
introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia
artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia
art. 55 par. III D. Fabris
art. 56 parr. I-III A. Ottolia
art. 56 parr. IV-XV D. Fabris
art. 57 A. Ottolia
art. 58 parr. I-II A. Ottolia
art. 58 par. III D. Fabris
art. 59 parr. I-II A. Ottolia
art. 59 par. III D. Fabris
artt. 60-61 A. Ottolia
art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*)
artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*)
artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*)
art. 68 parr. I-VII A. Ottolia
art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris
artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*)
art. 75 G. Dragotti
artt. 76-79 R. Gandin
artt. 80-81 G. Dragotti
introduzione agli artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini
artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini
artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti
artt. 98-99 A. Ottolia
introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr
artt. 100-116 C.E. Mayr
introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazio
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
artt. 120-123 G. Di Fazio
artt. 124-126 A.M. Rovati
art. 127 A. Alessandri
artt. 128-132 L. Passanante
introduzione all'art. 133 L. Passanante
art. 133 L. Passanante
artt. 134-137 P. Comoglio
artt. 138-140 A. Tosato
artt. 141-143 F. Goisis
artt. 144-146 G. Di Fazio
introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato
artt. 147-161 A. Porporato
art. 162 R. Romandini
art. 163 parr. I-II A. Porporato
art. 163 par. III A. Cassinelli
artt. 164-169 A. Porporato
art. 170 parr. I-II A. Porporato
art. 170 par. III A. Cassinelli
art. 170-*bis* A.M. Rovati
art. 170-*ter* A. Cassinelli
artt. 171-184-*decies* A. Porporato
artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 191-193 V. Cingano
art. 194 F. Goisis
artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 198-200 V. Cingano
introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis
artt. 201-222 F. Goisis

* Autore del commento precedente ripreso e rielaborato da altro autore per questa edizione.

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)
artt. 223-230 V. Cingano artt. 237-245 F. Sanna
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati art. 245-*bis* D. Graziano
(A. Cogo*) art. 246 F. Sanna

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea

artt. 1-17 G.E. Sironi artt. 74-93 F. Senerchia
art. 18 C.E. Mayr artt. 94-121 non commentati
artt. 19-29 G.E. Sironi artt. 122-136 G. Dragotti
artt. 30-44 non commentati artt. 137-138 V. Maffei Alberti
artt. 45-48 G.E. Sironi artt. 139-212 non commentati
artt. 49-73 non commentati

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

Introduzione al RDM, F. Sanna artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni
artt. 1-9 F. Sanna artt. 35-51 non commentati
art. 10 C. Partesotti artt. 52-54 V. Maffei Alberti
artt. 11-13 non commentati artt. 55-78 non commentati
artt. 14-21 C. Partesotti artt. 79-94 V. Maffei Alberti
art. 22 F. Sanna art. 95 non commentato
art. 23 non commentato art. 96 F. Sanna
artt. 24-26 V. Maffei Alberti artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)
(P. Galli*), con par. LXIV art. 63 non commentato
Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 1-51 non commentati artt. 65-66 non commentati
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*) artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*) artt. 70-137 non commentati
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*) art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*) artt. 139-178 non commentati

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti*) introduzione agli artt. 6-11 P. Galli
artt. 1-5 P. Galli artt. 6-16 P. Galli

art. 16-*bis* P. Galli
artt. 17-18 P. Galli
art. 18-*bis* A.M. Rovati (D. Sarti*)
art. 19 P. Galli
introduzione agli artt. 20-24 P. Galli
artt. 20-24 P. Galli
introduzione agli artt. 25-32-*ter* P. Galli
artt. 25-43 P. Galli
introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis
artt. 44-46 D. De Angelis
art. 46-*bis* P. Galli
artt. 47-50 D. De Angelis
artt. 51-64 P. Galli
introduzione agli artt. 64-*bis*-64-*quater*
P. Galli
artt. 64-*bis*-64-*quater* P. Galli
introduzione agli artt. 64-*quinquies*-64-*sexies*
S. Lavagnini
artt. 64-*quinquies*-64-*sexies* S. Lavagnini
introduzione agli artt. 65-71-*quinquies*
R. Servanzi
artt. 65-68-*bis* R. Servanzi
artt. 69-69-*septies* C. Sappa
artt. 70-71-*quinquies* C. Sappa
introduzione agli artt. 71-*sexies*-71-*decies*
C. Zuddas
artt. 71-*sexies*-71-*decies* C. Zuddas
introduzione al titolo II capo I C. Zuddas
(M. Bertani*)
artt. 72-78-*bis* C. Zuddas (M. Bertani*)
art. 78-*ter* A.M. Rovati (P. Galli*)
art. 78-*quater* A.M. Rovati
introduzione al capo II C. Zuddas
(M. Bertani*)
art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)

introduzione al capo III C. Sappa
artt. 80-85-*quinquies* C. Sappa
art. 86 S. Corbellini
introduzione al capo V C. Sappa
artt. 87-92 A. Pedriali Kindler
artt. 93-95 S. Corbellini
artt. 96-98 A. Pedriali Kindler
art. 99 S. Corbellini
art. 99-*bis* P. Galli
artt. 100-102-*quinquies* S. Lavagnini
artt. 103-106 A. Tosato
artt. 107-110-*bis* A. Cogo
art. 111 A. Tosato
artt. 112-141 A. Cogo
artt. 142-143 S. Corbellini
introduzione agli artt. 144-155 P. Galli
artt. 144-155 P. Galli
introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)
A.M. Rovati
introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)
L. Passanante (G. Bergomi*)
artt. 156-157 G. Di Fazio
artt. 158-160 A.M. Rovati
artt. 161-162 L. Passanante
artt. 162-*bis*-162-*ter* L. Passanante
artt. 163-165 L. Passanante
art. 166 A.M. Rovati
art. 167 A. Tosato
artt. 168-170 A.M. Rovati
artt. 171-174 A. Alessandri
artt. 174-*bis*-179 non commentati
artt. 180-184 D. Giordano
artt. 185-189 P. Galli
artt. 190-195 non commentate
artt. 196-206 P. Galli

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*)
art. 2598 P. Di Tullio

artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa
(G. Guglielmetti*)

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler
norme generali A. Pedriali Kindler
artt. 1-2 P. Testa
artt. 3-12-*bis* P. Cottafavi
artt. 13-15 P. Testa

artt. 16-28-*ter* P. Cottafavi
artt. 29-35 non commentati
artt. 36-45 P. Cottafavi
art. 46 P. Testa

D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

artt. 1-4 P. Testa
artt. 5-7 P. Cottafavi
art. 8 sez. I A. Alessandri
art. 8 sez. II A. Leone

art. 8 sez. III P. Testa
art. 9 P. Testa
art. 10 non commentato

D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)	art. 23 par. VII P. Testa
artt. 4-17 <i>omissis</i>	artt. 24-26 P. Cottafavi
artt. 18-20 P. Cottafavi	art. 27 sez. I A. Alessandri
art. 21 parr. I-III P. Testa	art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone
art. 21 par. IV P. Cottafavi	art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa
art. 22 parr. I-II P. Testa	artt. 27- <i>bis</i> -27- <i>quater</i> P. Testa
art. 22 par. III P. Cottafavi	artt. 28-135 <i>omissis</i>
art. 22 parr. IV-VI P. Testa	artt. 136-138 non commentati
art. 22- <i>bis</i> non commentato	artt. 139-140 G. Finocchiaro
art. 23 parr. I-V P. Testa	art. 140- <i>bis</i> A. Giussani
art. 23 par. VI P. Cottafavi	artt. 141-141- <i>decies</i> G. Finocchiaro

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

artt. 6-7 P. Fabbio	art. 9 P. Fabbio
---------------------	------------------

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

art. 101 sez. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX C. Malberti
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*)	art. 101 sez. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. VI P. Iannuccelli
art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*)	art. 102 M. Todino
	artt. 103-105 G. Fonderico
	art. 106 G. Ioannides

Regolamento CE n. 1/2003

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)	art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 9 G. Massarotto	artt. 27-28 P. Iannuccelli
art. 10 S. Borocci (J. Bertone*)	art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 11-16 P. Iannuccelli	artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 34-45 non commentati
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)	
art. 23 par. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)	

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

art. 1 G. Mangione	artt. 2-3 sez. III G. Mangione
artt. 2-3 sez. I G. Mangione	artt. 4-26 G. Mangione
artt. 2-3 sez. II M. Todino	

L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)

art. 1 G. Mangione	art. 3 M. Todino
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi	art. 4 F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. I G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi	artt. 5-7 sez. II M. Todino
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. III G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi	artt. 8-9 G. Fonderico
art. 2 sez. III P. Iannuccelli	artt. 10-11 G. Urbano
	artt. 12-13 M. Trimarchi
	art. 14-14- <i>ter</i> S. Stella

art. 15 C. Lo Surdo
artt. 16-19 G. Mangione
artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides
artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati
art. 31 A. Alessandri
art. 32 non commentato
art. 33 P. Comoglio

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P. Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

rammenta che nel **secondo considerando del RMUE** si evidenzia l'opportunità di aggiornare la terminologia del r. CE 09/207 con la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «marchio dell'Unione europea» («**marchio UE**») e della denominazione «Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)» con la denominazione «**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**» («**UIPO**»).

VIII. Le novità introdotte dal d. legisl. 18/19 e dal d. legisl. 15/19. ■ Le disposizioni di cui agli artt. 147, 163 e 170 cpi sono state interessate dalle novelle apportate dai decreti legislativi n. 18 del 19-2-2019 e n. 15 del 20-2-2019. Il d. legisl. 19-2-2019, n. 18, pubblicato in *GU*, serie generale n. 60 del 12-3-2019 ed in vigore dal 27-3-2019, che dà attuazione alla delega di cui all'art. 4, l. 25-10-2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del r. UE 12/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17-10-2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della l. 3-11-2016, n. 214, integra la disposizione dell'art.

163 cpi al fine di coordinare la disciplina contenuta nel cpi con la disciplina contenuta nell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Il d. legisl. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in *GU* serie generale n. 57 dell'8-3-2019 ed in vigore dal 23-3-2019, adottato al fine di dare attuazione alla **d. UE 15/2436 del 16-12-2015**, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del r. UE 15/2424 del 16-12-2015, RMUE, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, modifica le disposizioni degli artt. 147 e 170 cpi. ■ Con riguardo all'**art. 147 cpi**, in materia di deposito delle domande e delle istanze, la novella recata dal d. legisl. 15/19 persegue l'obiettivo di codificare la prassi invalsa con riguardo al computo del termine di decorrenza degli effetti dell'affissione delle comunicazioni all'Albo dell'UIBM nel caso in cui difetti l'indicazione o l'elezione del domicilio e in tutti gli altri casi di irreperibilità. ■ In riferimento all'**art. 170 cpi**, il d. legisl. 15/19 interviene al fine di adeguare tale disposizione alle novelle intervenute ad opera dello stesso decreto con riguardo ai marchi di certificazione (nuovo art. 11-bis cpi) e agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità assoluti, quali risultano a seguito della modifica dell'art. 14, co. 1, cpi.

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 mandatari, 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.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. Obbligo del segreto d'ufficio (co. 2, art. 147 cpi). - IV. Obblighi a carico degli impiegati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (co. 3, art. 147 cpi). - V. Comunicazione con l'ufficio (co. 3-bis, art. 147 cpi). - VI. Nuova Banca dati dell'UIBM. - VII. Protezione penale del titolo di proprietà industriale. - VIII. Le novità introdotte dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131. - IX. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

- 1 **I. I precedenti della norma.** ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.
- 1 **II. Osservazioni generali.** ■ **L'art. 147 cpi** stabilisce per tutte le domande di brevetazione e di registrazione, istanze, atti o documenti, compresi i ricorsi previsti dall'art. 136 cpi, **ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, a) gli uffici competenti a riceverli, b) le modalità di deposito e c) le modalità di attestazione dell'avvenuto deposito degli stessi.** L'inciso "ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali" è stato introdotto **dall'art. 70, co. 1, d. legisl. 13-8-2010, n. 131** per ragioni di chiarezza e precisione e fa riferimento alla possibilità di depositare domande o istanze direttamente presso gli 2 organi o gli uffici internazionali. ■ In dottrina vi è chi ha sottolineato come i termini "istanze" e "domande", i quali vengono impiegati in altri testi normativi come sinonimi, assumano nel cpi un significato diverso. A tal proposito, si rammenta che le "istanze" sono atti dei soggetti passivi del diritto amministrativo, ossia dei destinatari dell'attività amministrativa, i quali secondo l'ordinamento fanno sorgere in capo all'amministrazione il dovere di valutarli e di pronunciarsi in merito ad essi, emettendo un determinato provvedimento o fornendo una specifica prestazione. Tale significato del termine istanza trova applicazione anche nella materia disciplinata dal cpi; istanze nel senso testé ricordato sono da considerarsi: le istanze con cui si chiedono copie di estratti dei titoli di proprietà industriale, le istanze di proroga dei termini nei casi previsti dal cpi, le istanze di correzione o di ritiro delle domande, le istanze di rettifica della traduzione italiana depositata all'atto della convalida nazionale di un brevetto europeo concesso, le istanze di reintegrazione. Nel cpi al termine "domanda" deve essere attribuito un significato specifico: la richiesta di registrazione o di brevetto; di conseguenza essa dovrà essere distinta dalle altre istanze che si riferiscono ai medesimi titoli di proprietà industriale (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1069-1070).
- 3 ■ **Gli uffici competenti** a ricevere gli atti sono l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, le Camere di commercio, industria ed artigianato e gli ulteriori uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministero delle attività produttive. Si deve al **d.m. 25-9-1972** l'individuazione delle Camere di commercio, industria ed artigianato quali uffici competenti a ricevere gli atti. Il deposito telematico (modalità di deposito della quale si dirà nel prosieguo del commento) può essere effettuato anche presso le Camere di commercio, industria ed artigianato attraverso gli strumenti predisposti dalle stesse Camere, le quali dovranno, poi, trasmettere i dati raccolti al sistema informatico dell'UIBM. La previsione della doppia trasmissione dei dati, anche a motivo della riduzione dei compiti di controllo delle domande da effettuarsi da parte dei funzionari delle Camere di commercio, industria ed artigianato, operata dall'**art. 148 cpi**, è stata oggetto di critiche da parte della dottrina. A tal proposito, è stata evidenziata la scarsa produttività di un tale sistema sul piano dell'efficienza, anche in relazione ai vantaggi propri dello strumento telematico che si traducono nella possibilità di far arrivare i dati direttamente all'ente destinato ad esaminarli e trattarli (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 392). L'art. 70, co. 1, **d. legisl. 13-8-2010, n. 131** ha corretto un refuso dattilografico presente nella versione dell'articolo introdotta dal cpi, precisando che gli uffici, all'atto del ricevimento, rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi gli atti depositati e la relativa attestazione **"nelle" e non "delle" forme** indicate nel decreto (*La relazione illustrativa al decreto correttivo, IDI* 10, 570). ■ Con riferimento alle **modalità di deposito**, si deve, in primo luogo al **d. legisl. 7-3-2005, n. 82**, recante il **codice dell'amministrazione digitale**, ora espressamente richiamato nel co. 1 dell'art. 147 cpi a seguito della modifica introdotta dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131, ed in secondo luogo al **d.m. 10-4-2006**, in *GURI* n. 98 del 28-4-2006 e al **d.m. 24-10-2008**, in *GURI* n. 289 dell'11-12-2008, emanati nel rispetto del d. legisl. 7-3-2005, n. 82, il "codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione" (art. 2, d.m. 13-1-2010, n. 33 recante il **Regolamento di attuazione del cpi**), l'introduzione del deposito telematico per le domande di brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità e per le domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi di impresa. Entrambe le discipline, oltre a stabilire le modalità operative di deposito, hanno evidenziato l'identità degli effetti giuridici della forma di deposito telematico rispetto alla forma tradizionale di deposito in forma cartacea. ■ Si deve dar conto, sempre con riferimento alle modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti, dei documenti e dei ricorsi notificati di cui all'art. 147, co. 1, cpi, dell'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del **d.m. 13-1-2010, n. 33, regolamento di attuazione del cpi**, il quale contiene sostanziali integrazioni e precisazioni della disciplina introdotta dal **d.m. 10-4-2006** e riprodotta negli stessi termini dal successivo **d.m. 24-10-2008**. La disciplina contenuta nel d.m. 10-4-2006 e nel d.m. 24-10-2008 è rimasta in vigore fino al 26-1-2015 data di

entrata in vigore del **d.m.** del Ministero dello sviluppo economico **n. 79681 recante "Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale"**, come stabilito dal **d.m. 21-3-2013**, in *GURI* n. 153 del 2-7-2013, il quale ha previsto che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico venisse disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. Il **d.m. 13-1-2010, n. 33** prevede **in via alternativa due possibilità per il deposito** delle domande, delle istanze, degli atti, dei documenti e dei ricorsi notificati di cui all'art. 147, co. 1, cpi: **a) deposito in formato cartaceo** della documentazione presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio o presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale (art. 1, co. 1, d.m. 13-1-2010, n. 33). In particolare, **l'art. 1, co. 7, d.m. 13-1-2010, n. 33 prevede che** tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati, nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, possano essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale, dovendosi considerare, in tal caso, quale data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio; **b) deposito anche per via telematica (art. 2, co. 1, d.m. 13-1-2010, n. 33)** secondo le modalità previste in un primo tempo dal d.m. 10-4-2006 e dal d.m. 24-10-2008 e attualmente dal d.m. 26-1-2015, n. 79681. **Il d.m. 10-4-2006**, sostanzialmente riprodotto dal d.m. 24-10-2008, prevedeva per le domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché per le domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi di impresa (art. 1, co. 1, d.m. 10-4-2006): **a)** il deposito della documentazione presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio in formato cartaceo; oppure **b)** il deposito per via telematica della domanda mediante collegamento al sito web www.telemaco.infocamere.it, il servizio di rete delle Camere di Commercio, industria ed artigianato. Tale sistema che gestiva il servizio di deposito telematico era stato realizzato nell'ambito di una convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere. ■ Per quanto riguarda il deposito in formato cartaceo delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, trova ancora applicazione **il d.m. 13-1-2010, n. 33**, il quale all'**art. 1** stabilisce, con riferimento al **deposito in formato cartaceo**, che l'addeito alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, deve apporre la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio (art. 1, co. 3, d.m. 13-1-2010, n. 33). Inoltre, le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Tale verbale, a cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare: **a)** data e numero della domanda o del titolo concesso;

b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario; **c)** elenco dei documenti allegati (art. 1, co. 4, d.m. 13-1-2010, n. 33). A mente del co. 5 dell'art. 1, d.m. 13-1-2010, n. 33, un originale e due copie del verbale di deposito devono essere inviati, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al co. 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell'art. 148, co. 1, cpi, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. Con riferimento alle modalità del deposito cartaceo, il d.m. 26-1-2015, n. 79681 ha previsto dei moduli da utilizzare a partire dal 2-2-2015 i quali sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it. ■ Un aspetto **critico** attiene, poi, alla conservazione del sistema dei depositi effettuati tramite servizio postale attraverso la previsione secondo cui i depositi ricevuti dall'UIBM devono poi essere da questo trasmessi in plico cartaceo alla Camera di commercio di Roma che dovrà provvedere alla loro trasformazione in formato elettronico per poi ritrasmetterli all'UIBM. Anche la previsione di questi passaggi si traduce, di fatto, in un appesantimento del sistema stesso dei depositi. (in tal senso v. DI CURZIO-C. GALLI-CAFASSO-PEDERZINI, *Le domande di registrazione e di brevetto*, in C. GALLI 194). ■ Con riferimento al **deposito telematico** delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, a partire dal 2-2-2015 non deve più essere applicata la disciplina contenuta nel **d.m. 10-4-2006** e nel **d.m. 24-10-2008** entrambi espressamente abrogati dal d.m. 21-3-2013. Tale d.m. ha stabilito che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico venisse disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (il d.m. 26-1-2015, n. 79681), precisando che il deposito delle domande per via telematica connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi, doveva essere effettuato mediante il collegamento al sito internet indicato dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto direttoriale di cui sopra, il quale avrebbe dovuto indicare i criteri e le modalità per l'effettuazione del deposito in via telematica. Il d.m. 21-3-2013 ha, inoltre, precisato all'art. 3 che il deposito delle domande in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente (i.e. il d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi), deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 cpi e che l'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo deve provvedere alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale (d.m. 26-1-2015, n. 79681). Infine, a mente dell'art. 4, d.m. 21-3-2013, le disposizioni contenute nel decreto stesso dovevano essere applicate a decorrere dalla data di pub-

blicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 2, attualmente il d.m. 26-1-2015, n. 79681. A decorrere dalla medesima data devono considerarsi espressamente abrogati il d.m. 10-4-2006 e il d.m. 24-10-2008. Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, può essere **effettuato, ai sensi del d.m. 26-1-2015, n. 79681, a decorrere dal 2-2-2015** secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1 (v. anche la circolare del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM del 29-1-2015, n. 590 recante “Nuove modalità di deposito dei titoli di proprietà industriale e nuove modalità di pagamento dei relative diritti e tasse”). L'allegato 1 contiene le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico delle domande relative ai titoli della proprietà industriale e delle istanze connesse attraverso il portale di servizi *on-line* <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'UIBM. In tale allegato si precisa che prima di procedere al deposito telematico è necessaria la registrazione da parte del depositante per l'identificazione e l'ottenimento delle credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato pdf scaricabile direttamente dal portale. Le modalità di deposito di cui all'allegato 1 possono essere utilizzate anche per le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa e rinnovi dei marchi che siano state presentate prima della data del 2-2-2015. Le medesime modalità di deposito in via telematica possono essere, inoltre, utilizzate per il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle istanze connesse per le quali sia previsto il pagamento di diritti di deposito nonché, infine, per il deposito delle domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 cpi (si tratta delle fattispecie previste dall'art. 1, co. 1, d.m. 11-7-2014, n. 75509, in *GURI* n. 167 del 21-7-2014). Il d.m. 26-1-2015, n. 79681, come modificato dal d.m. 24-2-2015, in *GURI* n. 48 del 27-2-2015, prevede la possibilità fino al 17-5-2015 di effettuare il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it». A decorrere dal 18-5-2015 dette domande e istanze connesse dovranno essere presentate per via telematica esclusivamente secondo le modalità indicate nell'allegato 1. Si precisava, inoltre, che le istanze connesse alle domande presentate mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2-2-2015 al 17-5-2015 dovevano essere presentate nel medesimo periodo esclusivamente mediante collegamento a detto sito. Non era quindi possibile per dette istanze utilizzare le modalità previste nell'al-

legato 1. Coerentemente le istanze connesse alle domande presentate secondo le modalità dell'allegato 1 non avrebbero potuto essere trasmesse mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it». Infine, all'art. 1, co. 7, d.m. 26-1-2015, n. 79681 si precisa che l'avvio del deposito telematico secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande deve essere disciplinato con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. Il 29-10-2015 è stato emanato il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in *GU* 5-11-2015, n. 258) con il quale si è stabilito che il deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande deve avvenire secondo le modalità tecniche previste dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, **d.m. 29-10-2015**). Viene ribadito sia all'art. 2, d.m. 26-1-2015, n. 79681 che all'art. 2, d.m. 29-10-2015 che il deposito telematico esplica gli **stessi effetti del deposito cartaceo** che continua ad essere disciplinato dal d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi. A seguito dell'emanazione del d.m. 29-10-2015, il Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM ha emanato la circolare n. 596 avente ad oggetto “Estensione delle nuove modalità di deposito *on line* ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse”. Nella circolare si ricorda che a partire dal 9-11-2015 il deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande deve essere effettuato esclusivamente attraverso il portale di servizi *on line* <http://servizionline.uibm.gov.it>. Si rammenta, inoltre, che resta comunque valido il deposito cartaceo da eseguirsi attraverso la compilazione della nuova modulistica presente sul sito istituzionale dell'UIBM. In particolare, per quanto concerne le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, e i ricorsi alla Commissione dei ricorsi, il deposito cartaceo può essere effettuato presso la CCIAA oppure a mezzo servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita direttamente all'UIBM. Nel primo caso, le CCIAA provvederanno ad inserire nel portale tutti i dati e i documenti contenuti nelle domande presentate allo sportello in modalità cartacea. Nel secondo caso, invece, la CCIAA di Roma provvederà ad inserire nel medesimo portale i dati e i

documenti relativi alle domande pervenute all'UIBM a mezzo servizio postale o da questo trasmesse alla CCIAA di Roma. Con riguardo, invece, agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, il deposito cartaceo può essere effettuato a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'UIBM oltre che direttamente presso l'Ufficio stesso (anche tramite corriere). Lo stesso Ufficio provvederà direttamente all'inserimento dei relativi dati e documenti nel portale. Nella circolare si ricorda, inoltre, che a partire dal 9-11-2015 il pagamento di diritti e tasse per i depositi indicati nel d.m. 29-10-2015, con esclusione di quelli relativi ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, deve avvenire esclusivamente attraverso il mod. F24 "Versamento con elementi identificativi" e il mod. F24 "Enti Pubblici". In riferimento al pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte le domande di titoli in proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse, il Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM con la circolare n. 602 del 16-4-2018 (recante "Introduzione dell'utilizzo della piattaforma "PagoPA" per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale - Modalità operative di utilizzo e interazione con il sistema di deposito telematico delle domande di titoli di proprietà industriale") ha previsto che tale pagamento, a partire dal 7-5-2018, potrà essere effettuato on line tramite la **piattaforma PagoPA**, contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma. La circolare dà attuazione alla disposizione dell'art. 5, d. legisl. 7-3-2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", la quale prevede che le P.P.AA. sono vincolate ad accettare, tramite la piattaforma PagoPA fornita da AGID, i pagamenti loro spettanti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico. Nella circolare si osserva, inoltre, che il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale dovrà continuare ad essere effettuato esclusivamente con la previgente modalità, ovvero con Modello F24, nei casi di deposito cartaceo di tutte le domande e istanze effettuato presso le CCIAA o a mezzo servizio postale e di mantenimento in vita di tutti i titoli di proprietà industriale. Nella medesima circolare si precisa altresì che il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale doveva continuare ad essere effettuato esclusivamente con la previgente modalità, ovvero con Modello F24, anche con riguardo al deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi. In ordine a tale ipotesi va rammentato che la possibilità di effettuare on line, tramite l'utilizzo della piattaforma PagoPA, il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici, prevista dalla citata circolare n. 602, è stata estesa a partire dal 18-12-2018, ad opera della circolare n. 603 del 4-12-2018 (recante "Estensione dell'utilizzo della piattaforma "PagoPA" per il pagamento digitalizzato anche alle tasse sul deposito telematico degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi"), anche al pagamento delle tasse sul deposito telematico degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle

istanze ad essi connessi. ■ A mente dell'art. 3, d.m. 26-1-2015, n. 79681 a decorrere dal 2-2-2015, in relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una **ricevuta di avvenuta presentazione** dello stesso prodotta tramite l'applicazione web; tale ricevuta viene rilasciata con le medesime modalità e contenuti anche per il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle istanze connesse per le quali sia previsto il pagamento di diritti di deposito nonché, infine, per il deposito delle domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 cpi (art. 1, co. 1, d.m. 11-7-2014). A seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione del deposito nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti sia stato effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 cpi. ■ Ai sensi dell'art. 3, d.m. 29-10-2015, a partire dal 9-11-2015, in relazione a ciascun deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite applicazione web. Per i depositi suddetti, ad eccezione dei depositi relativi agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi ed ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, a seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti di diritti e tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate, viene trasmessa, all'indirizzo e-mail del depositante indicato nella domanda, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo, in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella di effettivo pagamento, ai sensi dell'art. 148 cpi. Nel caso di deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e di ricorsi alla Commissione dei ricorsi, l'attestazione del pagamento dei diritti dovuti dovrà necessariamente essere allegata alla domanda all'atto della presentazione, ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'art. 176, co. 3 e dell'art. 136, co. 2, cpi. ■ Con riferimento alle **modalità di pagamento dei diritti e delle tasse relativi ai depositi dei titoli di proprietà industriale e delle istanze connesse**, il d.m. 26-1-2015, n. 79681 stabilisce all'art. 4 che per i depositi telematici delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'im-

presa, delle istanze connesse a tali domande e dei rinnovi dei marchi il pagamento dei relativi diritti e delle tasse venga effettuato secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014 il quale prevede l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici. Per i depositi telematici delle domande e delle istanze connesse effettuati entro il 17-5-2015 mediante il collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» si dovevano applicare le previgenti modalità di pagamento fino alla data del 17-5-2015. Il d.m. 15-5-2015 recante "Modalità di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi ai certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori", in *GURI* n. 117 del 22-5-2015, all'art. 1 ha stabilito che il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei suddetti titoli di proprietà industriale poteva essere effettuato, a partire dal 18-5-2015, anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, co. 1, d.m. 26-1-2015, in aggiunta a quelle vigenti. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.m. 29-10-2015, con riferimento ai depositi degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori e delle istanze connesse a dette domande, a partire dal 9-11-2015, il pagamento dei relativi diritti e delle tasse deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014 il quale prevede l'utilizzo del modello F24. In relazione ai depositi dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. 29-10-2015, continuano ad applicarsi le previgenti modalità di pagamento. Infine, a decorrere dal 18-5-2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale (domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, istanze connesse a dette domande e rinnovi dei marchi) deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità fissate nell'allegato 1 del d.m. 26-1-2015. ■ **Anche le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli artt. 54 e 56 cpi**, debbono essere depositate presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e trasmesse a cura degli uffici riceventi all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione (art. 1, co. 1, d.m. 13-1-2010, n. 33). È bene ricordare che le modalità tecniche previste dall'allegato 1 del d.m. 26-1-2015, n. 79681 per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale attraverso il portale di servizi online <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'UIBM posso-

no essere utilizzate per il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle istanze connesse per le quali sia previsto il pagamento di diritti di deposito nonché, infine, per il deposito delle domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 cpi (si tratta delle fattispecie previste dall'art. 1, co. 1, d.m. 11-7-2014, n. 75509).

■ Secondo la disciplina previgente di cui al d.m. 10-4-2006 e riprodotta negli stessi termini dal successivo d.m. 24-10-2008, l'Ufficio che riceveva il deposito telematico era tenuto ad attivare la procedura di verifica del corretto invio del deposito e doveva comunicare al depositante l'avvenuta ricezione del documento e il numero di protocollo informatico assegnato alla pratica. Successivamente, l'ufficiale rogante doveva redigere il verbale di deposito, assegnando un numero e una data di deposito che dovevano essere comunicate al richiedente; Il d.m. 10-4-2006 prevedeva infine: a) che il documento cartaceo consegnato direttamente dal richiedente venisse in ogni caso trasformato in formato digitale (art. 1, co. 3); b) che l'involo telematico potesse avvenire anche al di fuori dei limiti derivanti dagli orari di apertura degli uffici (art. 3); e c) che i pagamenti di imposte e diritti di segreteria, relativi alle domande trasmesse, venissero effettuati nella maniera usuale nell'ipotesi di consegna del formato cartaceo ed effettuati utilizzando il servizio di rete predisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ipotesi di invio telematico (art. 2 co. 3). Con riguardo alle **modalità esecutive del deposito telematico** previste dal d.m. 10-4-2006 una particolare previsione aveva suscitato perplessità da parte della dottrina in merito al grado effettivo di semplificazione e di snellimento che le stesse procedure di deposito previste dal codice dell'amministrazione digitale intendono perseguire. Si tratta della previsione secondo cui i depositi telematici dovevano essere sempre indirizzati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che avevano anche il compito di trasformare in formato elettronico i documenti cartacei ricevuti, prima di trasmetterli, entro 10 giorni successivi al ricevimento, all'UIBM. Tale passaggio obbligatorio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura finiva per costituire un «inutile collo di bottiglia», con il risultato di aggravare la funzionalità del sistema che, in quanto già carente di risorse umane, avrebbe dovuto, invece, essere reso più snello, prevedendo un rapporto diretto tra il soggetto depositante e l'Ufficio ricevente. ■ Per quanto riguarda la **tipologia di verbalizzazione delle domande**, la scelta operata dal cpi di sostituire al «processo verbale», previsto dall'art. 1, d.p.r. 30-6-1972, n. 540, la «attestazione dell'avvenuto deposito» (art. 147, co. 1, cpi) ha il pregio di rendere uniformi i vari titoli. Inoltre, l'utilizzazione del termine «attestazione» si dimostra maggiormente pertinente rispetto alle operazioni che vengono compiute a seguito del ricevimento della domanda. In tal senso, è stato rilevato che mentre l'attestazione consiste in una dichiarazione di conoscenza di fatti

semplici rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, il processo verbale rappresenterebbe il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti rilevanti per il diritto e compiuti alla presenza del soggetto verbalizzante. Di conseguenza, l'attestazione, come atto, risulta essere più consona alle operazioni che vengono svolte all'atto del ricevimento della domanda e questo anche considerando la modalità di deposito telematico (SCUFFI-FRANZOSI-FITANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 696; v. anche VERBARI, *Osservazioni preliminari sulle modifiche apportate ai procedimenti amministrativi di brevetto, modello e marchio*, 1186). ■ **La d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015** sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione), in vigore dal 12-1-2016, la quale modifica la d. CE 08/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22-10-2008, all'art. 38 (Data di deposito), par. 2, stabilisce che gli Stati membri possono disporre che **la convalida della data di deposito** sia soggetta al **pagamento della tassa** di cui all'art. 37, par. 2, d. UE 15/2436, cioè della tassa stabilita dallo Stato membro interessato per ogni domanda di marchio d'impresa depositata. ■ Sia nel caso di deposito in formato cartaceo che in quello di deposito telematico, entro i dieci giorni successivi al deposito, l'ufficio ricevente invia l'atto depositato all'UIBM così come stabilisce il co. 1 dell'art. 147 cpi. ■ **Nel parere** reso il 23-7-2009 **sullo schema di decreto ministeriale recante il Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale**, l'Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato si è limitata a richiamare, tra le molteplici osservazioni mosse dall'Adunanza di Sezione nel parere interlocutorio del 24-11-2008, solo quelle alle quali l'Amministrazione ha ritenuto di non adeguarsi, formulando, al riguardo, specifiche argomentazioni e motivazioni. Tra tali **osservazioni** ve ne sono alcune **relative all'art. 1 dello schema di Regolamento di attuazione del cpi**. A tal proposito, nel parere interlocutorio del 24-11-2008, la Sezione evidenziava che l'Amministrazione nella disposizione dell'art. 1 dello schema di Regolamento, contrariamente a quanto previsto dall'art. 147 cpi, non aveva provveduto ad individuare ulteriori amministrazioni abilitate a ricevere la domanda, ma si era limitata a riproporre i soggetti già abilitati come le Camere di Commercio e l'UIBM. In risposta a tale osservazione, con riferimento all'art. 1, l'Amministrazione faceva presente nella relazione illustrativa che il Ministro dello sviluppo economico non aveva ravvisato la necessità di individuare nuove amministrazioni abilitate a ricevere le domande e ciò, sia in considerazione del fatto che la previsione dell'inoltro delle domande medesime per via telematica rendeva in qualche modo superflua la distribuzione di nuovi uffici sul territorio, sia tenuto conto della capillare presenza delle Camere di Commercio, sia, infine, perché non si rinvenivano altre amministrazioni idonee per competenza e possesso di strumenti informatici adeguati. (Riguardo ai pareri resi dal Consiglio di Stato sullo schema del Regolamento di attuazione del cpi v. www.ubertaz-zr.it/it/codiceip/indice.html). ■ Nel caso in cui all'atto del deposito, sia cartaceo che telematico, sia stata fatta riserva di documenti, l'art. 42, co. 1, reg. cpi fissa il termine di due mesi entro il quale tale riserva

deve essere sciolta tramite il deposito dei documenti mancanti. Tale termine può essere prorogato ai sensi dell'art. 191 cpi. Con riferimento ai termini prescritti per procedere al deposito sia telematico che cartaceo di domande o di altri atti, per l'evenienza in cui il giorno di scadenza del termine venga a coincidere con i giorni non lavorativi o con giorni in cui si verifichi una interruzione del servizio postale, nazionale o estero, trova applicazione l'art. 3 reg. cpi che disciplina in modo espresso le situazioni di scadenza del termine in giorni non lavorativi o in giorni di interruzione del servizio postale.

III. Obbligo del segreto d'ufficio (co. 2, art. 147 cpi). ■ La previsione secondo la quale gli uffici o gli enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio riprende la disposizione dell'art. 5, co. 1, d.p.r. 30-6-1972, n. 540. La prescrizione dell'obbligo del segreto d'ufficio si è resa necessaria in ragione del fatto che per alcune categorie di depositi la disciplina che li regola prevede un periodo di riservatezza. In tal senso, con riguardo alle domande di brevetto di invenzione e di modello di utilità, **l'art. 4 li. come modificato dall'art. 86, co. 1, d. legis. 4-12-1992, n. 480**, stabilisce che le stesse possano essere rese accessibili al pubblico decorsi 18 mesi dalla data di deposito della domanda, oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente abbia dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. In tale caso, l'UIBM deve porre a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati relativi. Anche per le domande di disegno e modello la disciplina relativa stabilisce che il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza (**art. 5-quater, co. 2, r.d. 25-8-1940, n. 1411**, Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, art. inserito dall'art. 4, co. 1, d. legis. 2-2-2001, n. 95). ■ **Nel parere** interlocutorio del 24-11-2008 **sullo schema del Regolamento di attuazione del cpi**, richiamato dal parere del 23-7-2009, l'Adunanza del Consiglio di Stato osservava che l'art. 1 non prevedeva alcuna misura di segretezza per gli addetti alla ricezione, i quali secondo la norma primaria dovrebbero poter disporre l'integrazione della documentazione senza tuttavia conoscerne il contenuto. In risposta a tale osservazione, l'Amministrazione, con riferimento alla mancata previsione di misure di segretezza per gli addetti alla ricezione, faceva presente di ritenere una siffatta disposizione superflua, tenuto conto che l'art. 147 del codice al co. 2, nel prescrivere l'obbligo del segreto d'ufficio, già prevede che gli enti abilitati a ricevere le domande siano tenuti ad adottare tutte le misure occorrenti ad assicurare l'osservanza di tale segreto. Inoltre, sottolineava che le modalità di deposito delle domande erano state approvate dal Ministero della Difesa. A tal proposito, il Collegio ha ritenuto utile richiamare alla particolare attenzione dell'Amministrazione la necessità di monitorare costantemente l'applicazione di dette misure di sicurezza da parte degli enti abilitati. (Riguardo ai pareri resi dal Consiglio di Stato sullo schema del Regolamento di attuazione del cpi v. www.ubertaz-zr.it/it/codiceip/indice.html).

IV. **Obblighi a carico degli impiegati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (co. 3, art. 147 cpi).**

1 ■ L'obbligo per gli impiegati addetti all'UIBM di non richiedere, né direttamente, né per interposta persona, brevetti per invenzioni industriali, o di non divenirne cessionari, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio, era già previsto all'art. 22 l.i. Il riferimento ai soli brevetti di invenzione e ai soli impiegati addetti all'UIBM farebbe supporre che l'obbligo non si debba applicare né in relazione ai modelli di utilità, né nei confronti degli impiegati delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici o enti pubblici determinati con decreto ministeriale (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 393).

V. **Comunicazione con l'ufficio (co. 3-bis, art. 147 cpi).**

1 ■ Ai sensi del co. 3-bis dell'art. 147 cpi 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. L'art. 50, d. UE 15/2436 stabilisce che le parti del procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti designino un indirizzo ufficiale per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio e che gli Stati membri hanno il diritto di esigere che tale indirizzo ufficiale sia situato all'interno dello Spazio economico europeo. In osservanza della prescrizione dell'art. 50 della direttiva, il legislatore nazionale potrà richiedere al titolare della domanda o al suo rappresentante di indicare un indirizzo ufficiale, al fine di ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni previste dal codice, che sia situato all'interno dello Spazio economico europeo, potendo, quindi, eliminare l'alternatività riguardo alla scelta dell'indirizzo ufficiale tra la sua ubicazione in uno Stato membro dell'Unione europea e la sua ubicazione nello Spazio economico europeo.

1 VI. **Nuova Banca dati dell'UIBM.** ■ Con la circolare n. 601 del 2-3-2018 il Ministero dello sviluppo economico ha reso nota la possibilità di consultare a partire dal 8-3-2018 la nuova Banca dati dell'UIBM. In tale banca dati sarà possibile consultare oltre ai dati relativi alle domande di registrazione e di rinnovo del marchio, anche quelli relativi alle domande di registrazione di disegno, alle domande di concessione di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità e alle domande di convalida in Italia dei brevetti europei. Nella circolare è stato inoltre precisato che entro il 20-3-2018 il servizio di consultazione dei dati sarebbe stato esteso a tutte le residuali tipologie di domande di titoli in proprietà industriale.

VII. **Protezione penale del titolo di proprietà industriale.**

1 ■ In giurisprudenza è stato affermato il principio secondo cui è sufficiente la presentazione della domanda di registrazione o brevetto a far scattare la **protezione penale** del marchio, in ragione del fatto che già dal momento della presentazione della domanda si rende formalmente conoscibile il

modello e possibile la sua illecita riproduzione. Si realizza in tal modo una forma di tutela anticipata del segno distintivo (C 09/4217).

VIII. **Le novità introdotte dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131.** ■ Di alcune modifiche apportate sul testo dell'art. 147 cpi ad opera dell'art. 70, co. 1, d. legisl. 13-8-2010, n. 33 si è già dato conto nel corso del commento (i.e.: a) il richiamo, attraverso l'inciso «ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali», alla possibilità di depositare domande o istanze direttamente presso gli organi o gli uffici internazionali; b) la correzione del refuso dattilografico presente nella versione dell'articolo introdotta dal cpi, mediante la precisazione che gli uffici, all'atto del ricevimento, rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'UIBM gli atti depositati e la relativa attestazione «nelle» e non «delle» forme indicate nel decreto; c) la precisazione secondo la quale il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale vengono stabilite le modalità di deposito dovrà avvenire **nel rispetto delle previsioni contenute nel d. legisl. 7-3-2005, n. 82**. L'ultima modifica apportata dall'art. 70 co. 2, d. legisl. 13/10 all'art. 147 cpi riguarda l'aggiunta del co. 3-bis a mente del quale «il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice». Tale disposizione si coordina con la disposizione del co. 1 dell'art. 148 cpi che stabilisce che la domanda deve essere considerata **irricevibile se «il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile»**.

IX. **Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.**

1 ■ La modifica apportata dal d. legisl. 15/19, per il tramite della disposizione di cui all'art. 19, all'art. 147 cpi in materia di deposito delle domande e delle istanze persegue l'obiettivo di codificare, come si legge nella relazione illustrativa allo schema di d. legisl. (reperibile in www.governo.it), la prassi invalsa con riguardo al **computo del termine di decorrenza** degli effetti dell'affissione delle comunicazioni all'Albo dell'UIBM nel caso in cui difetti l'indicazione o l'elezione del domicilio e in tutti gli altri casi di irreperibilità. Al co. 3 *quinquies*, aggiunto dall'art. 19, d. legisl. 15/19, si prevede che nei casi previsti al co. 3-*quater*, e cioè ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio e in tutti gli altri casi di irreperibilità, la comunicazione si dia per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione all'Albo. La disposizione novellata di cui al co. 3 *quinquies* va letta in combinato disposto con la norma di cui all'art. 173, co. 1, cpi, la quale stabilisce che ove l'UIBM abbia a sollevare rilievi a seguito dell'esame delle domande e delle istanze, gli stessi rilievi debbono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

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 comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'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.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma: a) la ricevibilità e l'integrazione delle domande. - II. Osservazioni generali. - III. Le novità introdotte dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131 e dal d.m. 3-1-2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

I. I precedenti della norma: a) la ricevibilità e l'integrazione delle domande. ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario

II. Osservazioni generali. ■ **L'art. 148 cpi** disciplina al co. 1 i **requisiti minimi di ricevibilità** delle domande presentate ai sensi dell'art. 147 cpi e al co. 2 prevede la facoltà da parte dell'UIBM di richiedere al soggetto che ha effettuato il deposito **le necessarie integrazioni** da rendere entro il termine di due mesi dalla data della richiesta. ■ Al cpi si deve riconoscere il merito di aver **esteso** la disciplina relativa alle integrazioni delle domande presentate agli Uffici competenti **a tutti i c.d. titoli di proprietà intellettuale**, tra i quali **anche alle topografie di semiconduttori**. A tal proposito, infatti, la normativa

precedente il cpi si rivolgeva solo ai brevetti industriali, ai modelli di utilità, ai modelli e ai disegni ornamentali, ai marchi, alle varietà vegetali e non anche alle topografie di semiconduttori, per le quali mancava una disciplina specifica. Le integrazioni che l'UIBM può chiedere al soggetto che ha effettuato il deposito sono diverse per ogni tipologia di titolo del quale si chiede la concessione e sono dettagliatamente indicate dal co. 2 alle lett. a), b), c), d) e) ed e-bis) (quest'ultima introdotta dall'art. 71, co. 3, d. legisl. 13-8-2010, n. 131 e della cui introduzione e portata si dirà di seguito) dell'art. 148 cpi. Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 20, d. legisl. 2-2-2001, n. 95, il cpi ha eliminato l'aggettivo "ornamentale" con riferimento ai brevetti per modelli o alle domande di brevetto per modelli. ■ Per 3

quanto riguarda i **requisiti minimi** che le domande di cui all'art. 147 cpi devono contenere, il co. 1 dell'art. 148 precisa che le domande devono consentire l'**identificazione del richiedente** e fornire l'indicazione della **sua reperibilità**. La norma aggiunge, inoltre, che **solo per i marchi di primo deposito** la domanda deve contenere almeno la **riproduzione del marchio** e l'**elenco dei prodotti o dei servizi** di cui viene chiesta la registrazione. **La d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015, in vigore dal 12-1-2016, all'art. 37, rubricato "Elementi essenziali della domanda"**, par. 1, stabilisce che la domanda di registrazione del marchio d'impresa deve contenere almeno tutti i seguenti elementi: *a) una richiesta di registrazione; b) informazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione; d) una rappresentazione del marchio che soddisfi i requisiti di cui all'art. 3, lett. b) della citata direttiva (cioè che si tratti di segni adatti ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare)*. Rispetto alla disposizione del co. 1 dell'art. 148 cpi, la disposizione dell'art. 37, d. UE 15/2436 aggiunge, quale requisito minimo/elemento essenziale che la domanda di registrazione del marchio d'impresa deve contenere, **la richiesta di registrazione**. L'elemento essenziale consistente nella rappresentazione del marchio sembrerebbe coincidere con il requisito minimo della riproduzione del marchio previsto dal co. 1 dell'art. 148 cpi. Con riferimento alla **domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea**, si rammenta, per completezza, che l'art. 26, r. CE 09/207, rubricato "Condizioni che la domanda deve soddisfare", è stato in parte modificato dal **r. UE 15/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015, in vigore dal 23-3-2016, il RMUE**. Il par. 1 alle lett. *a), b) e c)* è rimasto immutato. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la domanda di marchio UE deve contenere: *a) una richiesta di registrazione di un marchio UE; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione*. **La lett. d) del par. 1** è stata sostituita e l'attuale disposizione della lett. *d)* fa riferimento, quale condizione che la domanda deve soddisfare, non più alla riproduzione del marchio (vecchia lett. *d)*) ma ad **una rappresentazione del marchio che soddisfi i requisiti di cui all'art. 4, lett. b)**. Ai sensi dell'art. 4, lett. *b)*, possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano **adatti a «essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea ("registro") in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare»** (lett. *b)*). Inoltre, le disposizioni dei par. 2 e 3 dell'art. 26 sono state sostituite dal RMUE. A mente delle disposizioni del r. 09/207, nella formulazione antecedente la riforma, la domanda di marchio comunitario comportava il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per

classe di prodotto (paragrafo 2). La domanda di marchio comunitario doveva soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'art. 162, par. 1, r. 09/207. A mente dei novellati parr. 1 e 2 dell'art. 26, r. 09/207, la domanda di marchio UE comporta il **pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca**. Oltre ai requisiti di cui ai parr. 1 e 2, la domanda di marchio UE deve soddisfare i requisiti formali stabiliti nel RMUE e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato (par. 3). Il RMUE aggiunge all'art. 26 il par. 4 nel quale si stabilisce che la Commissione può adottare atti d'esecuzione che specifichino le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. ■ **Perplessità** sono state sollevate **in dottrina** con riguardo alla collocazione delle condizioni di ricevibilità della domanda di registrazione del marchio nel co. 1, accanto ai requisiti di identificabilità e raggiungibilità del richiedente, requisiti, questi ultimi, prescritti per tutti i titoli di proprietà industriale. Tale scelta legislativa, oltre a rappresentare una incoerenza "strutturale", sarebbe foriera di interpretazioni discordanti. In tal senso, viene rilevato che i requisiti di ricevibilità del marchio andrebbero collocati più opportunamente al co. 2 dell'art. 148 accanto a quelli previsti per gli altri titoli di proprietà, dal momento che anch'essi si riferiscono ad elementi di identificazione e descrizione dell'oggetto del titolo richiesto. Inoltre, poiché l'elenco del co. 2 dell'art. 148 cpi riguarda i requisiti di ricevibilità in ordine ai quali l'UIBM può invitare il richiedente a fare le necessarie integrazioni, si potrebbe dedurre che i requisiti per il marchio siano esclusi dall'integrabilità (SCUFFI-FRANZOSI-FITANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 700). ■ L'irricevibilità delle domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione (l'aggiunta delle domande di rinnovazione tra quelle per le quali sono stabiliti requisiti minimi si deve all'art. 71, co. 2, d. legis. 13-8-2010, n. 131), deve essere dichiarata dall'UIBM. Tale previsione comporta l'impossibilità per gli uffici riceventi territoriali come le Camere di commercio di rifiutare la ricezione di una domanda, nulla vieta però che tali uffici possano far presente al richiedente, al momento del deposito, che la domanda risulterebbe irricevibile (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 395). ■ **L'art. 148, co. 2, cpi**, prevede la possibilità di **integrazione della domanda** di brevettazione o di registrazione nella ipotesi in cui la domanda manchi dei documenti minimi necessari, espressamente elencati nelle lettere del co. 2 dell'art. 148 cpi, affinché alla domanda medesima possa essere attribuita una data certa. Il co. 2 stabilisce, inoltre, un termine di due mesi per l'integrazione. La data in cui avverrà l'integrazione varrà come nuova data di deposito ai sensi del co. 3 dell'art. in commento. La novità introdotta dal cpi rispetto alla disciplina precedente consiste nella separazione delle condizioni di ricevibilità iniziale del-

la domanda dalle condizioni per l'attribuzione di una data di deposito. Per l'attribuzione della data di deposito, infatti, sono richiesti gli ulteriori requisiti elencati alle lettere del co. 2. L'elenco di cui al co. 2 dell'art. 148 cpi riguarda i requisiti di ricevibilità suddivisi per tipologia di privativa, in mancanza dei quali l'UIBM può invitare il richiedente a fare le necessarie integrazioni. Da tale previsione si è dedotto che i requisiti indicati al co. 1, insieme al requisito della traduzione italiana del testo presentato in lingua straniera di cui all'art. 5, co. 1, reg. cpi, debbano considerarsi esclusi dalla integrabilità (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1072). Parimenti sarà da considerare quale nuova data di deposito la data in cui il richiedente provveda spontaneamente alla integrazione prima che l'Ufficio lo inviti a farlo, come ribadito anche dall'art. 4, co. 1, reg. cpi. ■ **La lett. e) del co. 2 dell'art. 148 cpi** fa riferimento alla mancata consegna dei documenti che comprovano il pagamento delle tasse e dei diritti a cui la domanda è soggetta, i quali vanno versati entro il termine di cui all'art. 226 cpi. L'art. 225 cpi stabilisce che per le domande presentate al Ministero dello sviluppo economico al fine di ottenere titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione spetta al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'art. 226 cpi stabilisce che il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa previsti all'art. 225 cpi deve essere effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto. Il d.m. a cui fa riferimento la disposizione dell'art. 226 cpi relativo ai termini entro cui vanno versati diritti e tasse non è ancora stato adottato dal Ministero competente. Di conseguenza, si rende necessario far riferimento alla disciplina precedente il cpi, in particolare alla disposizione dell'art. 3, co. 1-bis, d.p.r. 540/72 per le domande di registrazione del marchio, alla disposizione dell'art. 3, d.m. 22-10-1976 per le domande di brevetto, ed in generale, per le domande di registrazione alla disposizione dell'art. 2, co. 1, d.m. 11-1-1991. A mente di tali disposizioni, il pagamento delle tasse dovute per le domande di brevettazione e di registrazione deve essere effettuato prima del deposito delle domande ed i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento devono essere allegati alle domande a pena di irricevibilità delle domande stesse. ■ Per completezza, pare opportuno ricordare che la **l. finanziaria per il 2006**, l. 266/05, aveva disposto, per effetto del co. 352 dell'art. 1, l'abrogazione dal 1-1-2006 per i brevetti per invenzioni industriali, per i modelli di utilità e per le registrazioni di disegni e modelli industriali delle tasse di deposito, pubblicazione e rinnovo (v. anche circ. Ministero Attività Produttive n. 474 dell'1-2-2006). Esclusi da tale abrogazione risultavano i marchi di impresa, i certificati complementari e le topografie dei prodotti a semiconduttori, in ordine ai quali, quindi, continuavano ad essere dovute le tasse di deposito, pubblicazione e rinnovo. Tuttavia, per i marchi di impresa, i certificati complementari e le topografie dei prodotti a semicon-

duttori continua a trovare applicazione la disciplina prevista dal d.p.r. 26-10-1972, n. 642 che al co. 1-*quater* dell'art. 1 della Tariffa Parte I (Allegato A) annessa allo stesso d.p.r. stabilisce gli importi e le modalità di pagamento della imposta di bollo dovuta. L'abrogazione per i brevetti per invenzioni industriali, per i modelli di utilità e per le registrazioni di disegni e modelli industriali delle tasse di deposito, pubblicazione e rinnovo aveva suscitato critiche, in particolare in merito all'aggravio dei conti pubblici che tale scelta aveva comportato. Per tale ragione all'art. 1, co. 851, l. 27-12-2006, n. 296, la **l. finanziaria del 2007 è stato previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, fossero istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa, reintroducendo in tal modo le tasse per brevetti, modelli di utilità e disegni con esonero solo per le Università e le amministrazioni pubbliche aventi tra i loro scopi finalità di ricerca. In attuazione della previsione della l. finanziaria del 2007 con il **d.m. 2-4-2007**, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla *GU* n. 81 del 6-4-2007, è stata prevista la reintroduzione dei diritti per il deposito dei brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli, nonché dei diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. Vigente il d.m. 2-4-2007 e con riferimento ai soli brevetti, modelli di utilità e disegni, le tasse e i diritti per le domande di brevettazione e di registrazione venivano pagati soltanto attraverso i bollettini di conto corrente postale in favore dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, l'UIBM non riceveva alcuna comunicazione dal servizio postale o dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in merito ai pagamenti da effettuare, potendo, di conseguenza, verificare l'avvenuto pagamento solo dall'attestazione che il richiedente avesse allegato alla domanda di brevettazione o registrazione (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 396). ■ Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22-3-2013 ha sostituito integralmente l'art. 5, d.m. 2-4-2007 e ha stabilito che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, venissero individuate le modalità per consentire i pagamenti dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. Il provvedimento 20-11-2014 dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in *GURI* n. 281 del 3-12-2014, nel dare attuazione alle disposizioni del d.m. 22-3-2013, definisce le modalità di versamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, prescrivendo al punto 1 del provvedimento l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per il pagamento dei diritti e delle tasse. Anche per gli Enti pubblici (punto 2 e punto 2.1 del provvedimento 20-11-2014 dell'Agenzia delle entrate) è prevista

l'estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24 Enti pubblici" per il pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale. Le disposizioni del provvedimento 20-11-2014 si applicano a partire dalla data fissata per l'avvio del nuovo deposito telematico con d.m. 26-1-2015, n. 79681 recante "Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale". Si tratta della data del 18-5-2015 come stabilito dall'art. 4, d.m. 26-1-2015, n. 79681. Il provvedimento 20-11-2014 al punto 3.4 prevede per ciascuna formalità di deposito o rinnovo dei titoli di proprietà industriale il rilascio da parte del sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti e delle tasse, con l'indicazione del numero del titolo, della data di versamento e del soggetto che ha eseguito il pagamento. ■ Rispetto alla normativa precedente, la disposizione di cui al co. 2 dell'art. 148 cpi non prevede più che la prova del pagamento delle tasse di deposito debba essere fornita all'atto del deposito della domanda e neppure che il pagamento debba essere fatto precedentemente al deposito e rinvia ad un d.m. la determinazione del termine entro il quale il pagamento debba essere effettuato. ■ La previsione della **documentazione minima necessaria**, in particolare il riferimento al documento che possa essere assimilato ad una **descrizione**, affinché alla **domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità** possa essere assegnata la data di deposito (co. 2, lett. a), art. 148 cpi), costituisce una novità importante introdotta dal cpi e rappresenta il risultato del recepimento della disciplina dettata dal **Trattato sul diritto dei brevetti (PLT)** che all'art. 5, co. 1, a) lett. iii) dispone che «una parte contraente deve prevedere che la data di deposito della domanda sia la data alla quale il suo ufficio ha ricevuto una parte che, a prima vista, sembra costituire una descrizione». Inoltre, il co. 5 dell'art. 5 prevede che, «se nell'attribuzione della data di deposito, l'ufficio si accorge che una parte della descrizione non sembra inclusa nella domanda o che la domanda rinvia ad un disegno che non sembra esservi incluso, lo notifica rapidamente al richiedente». Si ritiene opportuno precisare che il **documento** che possa essere **assimilato ad una descrizione**, il quale deve essere **allegato** necessariamente alle **domande di invenzioni industriali e modelli di utilità**, non potrà essere rappresentato da un qualsiasi scritto che illustri l'invenzione in quanto l'art. 160, co. 4, cpi nella versione modificata dal d. legis. 131/10, dispone che «la descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta». ■ **Ex art. 148, co. 3**, cpi, se il richiedente **ottempera all'invito** da parte dell'UIBM alla integrazione dei documenti entro il termine previsto o se **vi provvede spontaneamente**, alla domanda viene assegnata quale data di deposito quella di ricevimento dell'integrazione. Ove, per contro, il **richiedente non ottemperi all'invito** entro il termine previsto, l'UIBM

dichiara l'**irricevibilità** della domanda ex art. 148, co. 1, cpi. ■ Ad avviso di parte della dottrina, nel caso di domanda ritenuta irricevibile, non sarebbe sorto in capo all'UIBM l'obbligo di procedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso che desse conto dell'irricevibilità della domanda (VERBARI, *Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi*, 159 ss.). ■ Di opposto avviso si dimostra la dottrina più recente che ritiene che l'UIBM sia tenuto a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla domanda; di conseguenza il richiedente potrà avvalersi della tutela giurisdizionale non solo in caso di rifiuto della concessione della registrazione, ma (ragionevolmente) anche nell'ipotesi di mancata pronuncia dell'amministrazione (cfr. TONOLETTI, *Silenzi della pubblica amministrazione*, Dig. pubbl., XIV, 169 ss.). ■ L'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3, l. 241/90 per i provvedimenti amministrativi, secondo il quale il provvedimento amministrativo deve essere motivato tramite l'indicazione dei «presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione», trova applicazione anche nei confronti dei provvedimenti di rifiuto assunti dall'UIBM (SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi* 09, 33). A tal proposito, la Commissione dei ricorsi ritiene che la motivazione del rifiuto deve rendere noto l'iter logico-giuridico attraverso il quale l'ufficio è giunto a quella decisione, per consentire all'interessato di controdedurre con i normali mezzi di impugnazione (CR 9-2-1990, GADI 90, 2576; in senso parzialmente difforme CR 23-2-1993, GADI 93, 3001, che ha ritenuto sufficiente una motivazione «stilizzata»). ■ Ai sensi del **co. 4 dell'art. 148 cpi**, nel caso in cui l'integrazione riguardi solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione venga consegnata entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione relativa all'integrazione, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda. La disposizione del co. 4 dell'art. 148 cpi va letta in combinato disposto con la disposizione dell'art. 3, d.m. 26-1-2015, n. 79681 relativo alle modalità di deposito telematico dei titoli della proprietà industriale. Tale ultima disposizione prevede che, a seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate, venga trasmessa all'indirizzo indicato nella domanda o nell'atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito e precisa che tale data debba coincidere con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti sia stato effettuato nella medesima data. Stabilisce, inoltre, che nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto simultaneamente alla presentazione della domanda, la data di validità del deposito dovrà coincidere con quella successiva di effettivo pagamento, così come si evince dalla disposizione dell'art. 148, co. 4, cpi. **La d. UE 15/2436** al par. 1 dell'art. 38, rubricato "Data di deposito", precisa che deve considerarsi quale data di deposito della domanda di marchio d'impresa quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'art. 37, par. 1 (cioè con-

tenente, nello specifico: a) una richiesta di registrazione; b) informazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione; d) una rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'art. 3, lett. b)), è presentata dal richiedente all'ufficio. La disposizione della citata d. UE ribadisce quanto sancito dal co. 4 dell'art. 148 cpi e cioè che l'Ufficio deve riconoscere quale data di deposito della domanda quella di ricevimento della domanda stessa. Con riguardo alla **data di deposito della domanda di marchio UE**, si deve fare riferimento all'art. 27 del r. 09/207 come modificato dal RMUE. La novellata disposizione dell'art. 27 riproduce il contenuto della corrispondente precedente disposizione, eliminando, però, il riferimento "al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale", quali uffici presso i quali può essere depositata la domanda di un marchio UE. Il novellato art. 27, infatti, precisa che la data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'art. 26, par. 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione. ■ **L'art. 148 cpi, al co. 5** stabilisce quale regola generale l'obbligo di utilizzare la **lingua italiana** per tutte le domande, istanze ed i ricorsi di cui all'art. 147 cpi, e fa salva la possibilità che gli **allegati possano essere presentati in una lingua straniera**, prevedendo però l'obbligo di depositare successivamente una traduzione in lingua italiana degli stessi. Va detto che l'obbligo di utilizzare la lingua italiana era già previsto per le invenzioni dall'art. 91 l.i., per i modelli e disegni dall'art. 1 r.m.i e per le topografie dall'art. 10, co. 2, l.t. ed infine per i marchi dall'art. 74, co. 2, l.m. Inoltre, la disposizione del co. 5 dell'art. 148 dimostra di ispirarsi anche alla norma dell'art. 5, co. 2, lett. b) e alla norma dell'art. 6 del PLT: La prima dispone che «*ai fini della data di deposito [la descrizione dell'invenzione] sia depositata in qualsiasi lingua*», mentre la successiva norma prevede la possibilità per ciascuno Stato di chiedere la traduzione di qualsiasi documento inizialmente non presentato in una lingua accettata dall'Ufficio.

III. Le novità introdotte dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131 e dal d.m. 3-1-2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale. ■ **L'art. 71, d. legisl. 13-8-2010, n. 131** ha modificato l'art. 148 cpi a partire dalla **rubrica dell'articolo**, aggiungendo il riferimento alla data di deposito, «*Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito*», rendendo, in tal modo, più chiara la comprensione della disposizione stessa (v. *La relazione illustrativa al decreto correttivo, IDI 10, 570*). Ai co. 1 e 2, l'art. 71 ha inserito una nuova **lett. e-bis** all'elenco del co. 2, ha poi **sostituito il co. 4** ed, infine, ha introdotto il **nuovo co. 5-bis**. Il co. 1 dell'art. 148 cpi prevede **la non ricevibilità delle domande** quando il richiedente non sia identificabile o raggiungibile ora anche, grazie alla modifica apportata dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131, per le **domande di rinnovazione** e per i marchi di primo deposito. Inoltre, **solo per i marchi di primo deposito**, la novella legislativa prevede l'irricevibilità della

relativa domanda di deposito anche quando la domanda non contenga la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. ■ Il co. 3² dell'art. 71 ha aggiunto al co. 2 dell'art. 148 che disciplina l'integrazione delle domande la **lett. e-bis** la quale prevede la necessità dell'integrazione dell'**indicazione del domicilio del richiedente o del suo mandatario** abilitato, in Italia, prevedendo che, ove l'Ufficio accerti la mancanza di tali indicazioni, il medesimo Ufficio dovrà invitare il richiedente a fare le necessarie integrazioni entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione. ■ Ancora con riferimento alla disciplina dell'integrazione della domanda, il co. 4 dell'art. 71 ha **sostituito il precedente co. 4** dell'art. 148 cpi stabilendo che, ove l'integrazione concerna soltanto la "prova" dell'avvenuto pagamento dei diritti nei termini dovuti (cioè nel caso in cui il richiedente ottemperi alla mancata allegazione alla domanda dell'attestazione del versamento) ovvero l'indicazione del domicilio del richiedente o del mandatario e qualora l'integrazione sia effettuata nel termine di due mesi dalla comunicazione da parte dell'Ufficio, **la data di deposito resta quella di ricevimento della domanda**. ■ L'art. 71, co. 5, d. legisl. 131/10 è intervenuto anche a modificare il **co. 5 dell'art. 148 cpi**. Tale comma prevede, rappresentando una delle norme più innovative introdotte dal cpi, la possibilità che gli **atti allegati** alle domande per l'ottenimento dei titoli di privativa, alle relative istanze e ai ricorsi, di cui al precedente art. 147, siano depositati in lingua diversa dalla lingua italiana, sotto la condizione che una **traduzione in lingua italiana della documentazione allegata** venga comunque presentata entro un termine fissato dall'Ufficio. Il d. legisl. 131/10 a tal proposito ha introdotto la previsione, recepita anche dal Regolamento di attuazione, per cui **la traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo mandatario**. Conformemente, il d. legisl. 131/10 ha aggiunto all'art. 204, co. 2, cpi la previsione per cui in ogni caso i mandatarî in proprietà industriale «*possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi*». ■ Infine, il co. 6 dell'art. 71, d. legisl. 131/10 ha aggiunto il **co. 5-bis all'art. 148 cpi**. In base a tale disposizione «*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*». ■ Il reg. cpi agli artt. 4, 5 e 6 ha precisato nel dettaglio la disciplina relativa all'integrazione spontanea della domanda, al deposito della traduzione in lingua italiana degli allegati alla domanda e alla irricevibilità delle domande, delle istanze e dei ricorsi non redatti in lingua italiana e non accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. In particolare, l'art. 4 reg. cpi prevede la possibilità da parte del richiedente di integrare spontaneamente le domande prima di ricevere dall'UIBM la comunicazione relativa. Inoltre, precisa che la traduzione in lingua italiana degli allegati alla domanda deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni

di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello e, nel caso di mancato deposito della traduzione entro il termine prescritto, si determina il rifiuto della domanda e si applica l'art. 173, co. 7, cpi. L'art. 173, co. 7, cpi stabilisce che prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, l'UIBM deve assegnare 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. A mente dell'art. 5 reg. cpi le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'art. 148, co. 5, cpi sono irricevibili. L'UIBM, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'art. 148, co. 1, cpi ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, co. 1, cpi. Infine, l'art. 6 reg. cpi ribadisce quanto stabilito dal co. 5 dell'art. 148 come modificato dal d. legisl. 13-8-

2010, n. 131 e cioè che la traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande per ottenere titoli di privativa, le relative istanze ed i ricorsi (art. 148, co. 5, cpi) può essere dichiarata conforme all'originale dal richiedente o dal suo mandatario Ai sensi del co. 2 dell'art. 6 reg. cpi è facoltà dell'UIBM chiedere la produzione di una traduzione asseverata tramite giuramento in tribunale. ■ In 7 dottrina sono state evidenziate alcune **carenze del reg. cpi** in merito alla disciplina delle modalità di integrazione delle domande di brevettazione e di registrazione. In tal senso, è stato rilevato che il reg. cpi avrebbe dovuto prevedere le formalità per il deposito dei documenti integrativi anche ai fini della certa definizione della data di ricevimento da parte dell'Ufficio ed avrebbe dovuto fissare un termine massimo entro il quale spontaneamente il richiedente può provvedere all'integrazione dei documenti (DI CURZIO-C. GALLI-CAFASSO, PEDERZINI, *Le semplificazioni apportate in materia di ricevibilità e integrazione della domanda*, in C. GALLI, 197).

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

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

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

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. Il brevetto europeo con effetto unitario e i r. UE 12/1257 e 12/1260.

I. I precedenti della norma. ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentary

II. Osservazioni generali. ■ L'art. 149 cpi indica l'UIBM quale istituto preposto al ricevimento delle domande di brevetto europeo, facendo operare l'UIBM come **ufficio ricevente dell'UEB** e questo **in conformità alla disposizione dell'art. 75 CBE 2000** (si ricorda che la ratifica e l'esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, redatto a Monaco il 29-11-2000, è avvenuta con l. 29-11-2007, n. 224, pubblicata nella GURI n. 281 del 3-12-2007 e che la nuova versione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei è entrata in vigore per l'Italia il 13-12-2007). A differenza di quanto dispone **la reg. 35 (1) del RE CBE 2000** secondo cui le domande di brevetto europeo possono essere depositate per scritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, L'Aia o Berlino oppure presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, l'art. 149, co. 1, cpi nulla dice in merito alla possibilità di deposito in forma scritta presso l'UIBM della domanda di brevetto europeo. La finalità della disposizione dell'art. 149 cpi è quella di ottenere una data certa di deposito della domanda di brevetto europeo attraverso il deposito di tale domanda presso l'UIBM anziché presso l'Ufficio Europeo dei brevetti di

Monaco. ■ L'art. 75 CBE 2000 stabilisce che la domanda di brevetto europeo può essere depositata: **a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti;** oppure **b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente**, se la legislazione di quello Stato lo consente e fatta salva la disposizione dell'art. 76, par. 1 che prevede per le domande divisionali l'obbligo di deposito diretto presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Inoltre, l'art. 75 CBE 2000 precisa che una domanda depositata presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente produce **effetti identici** a quelli espliciti se fosse stata depositata il medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti. ■ Per 3 quanto riguarda **le lingue consentite per il deposito delle domande di brevetto europeo**, l'art. 14, par. 1 stabilisce che le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l'inglese e il francese. Precisa, poi, al par. 2, che ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un'altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione (**RE CBE 2000**), il quale alla **reg. 6** stabilisce che la traduzione deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. Da ultimo, al par. 2 viene precisato che durante l'intera proce-