

## Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale

In un'ottica di allineamento alla normativa europea, il 10 marzo è entrato in vigore il regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 33 pubblicato sul supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010).

Da una prima analisi, e in attesa di valutare gli esiti della sua concreta applicazione, il regolamento costituisce un passo significativo verso la **semplificazione delle procedure** previste per l'ottenimento e per la gestione dei titoli della proprietà industriale. Il regolamento ha infatti:

- reso più immediato l'accesso agli strumenti per adempiere alle pratiche amministrative per la tutela dei diritti di privativa
- disciplinato dettagliatamente il deposito delle domande, delle istanze e le modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione.

Queste, in sintesi, le novità più rilevanti.

### 1. Deposito delle domande e delle istanze

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, è oggi possibile provvedere al deposito delle domande di marchio o di brevetto, delle istanze, degli atti (ivi incluso l'atto di opposizione a un marchio), dei documenti e dei ricorsi **anche in forma telematica**.

### 2. Procedimento di opposizione

Il nuovo procedimento amministrativo di opposizione diventa più economico, snello e veloce (**tempi certi** per la definizione della procedura). Ai sensi dell'art. 56, difatti, *«l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione»*. Vengono fatti salvi i periodi di sospensione di cui all'art. 54.

Prima dell'adozione del regolamento attuativo, la contestazione di un marchio in conflitto ovvero di un segno illegittimamente registrato veniva attratto nelle maglie del procedimento giurisdizionale ordinario. Di conseguenza, difficilmente la tutela del marchio poteva avvenire con tempi e costi contenuti.

### 3. Domande "divisionali"

Gli artt. 14 e 15 del regolamento prevedono la possibilità di dividere la domanda di marchio in più **domande parziali**. La domanda oggetto di divisione può, ad esempio, riguardare diversi segni o, ancora, il titolare di una domanda di marchio può voler dividere la stessa (ad esempio in caso di contestazione), relativamente a una parte di beni o servizi in essa rivendicati.

### 4. Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio

L'art. 12 del regolamento prevede che «*qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all'art. 8, commi 1 e 3 del Codice*». La norma intende garantire una più stringente tutela ai diritti della personalità (i.e. diritto al nome e all'immagine).

## **5. Rifiuto di registrazione di un marchio internazionale**

Ai sensi dell'art. 16 del regolamento, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio *ex officio* alla registrazione internazionale, ivi indicando i motivi di tale rifiuto. A partire da questo momento, decorre il termine entro il quale il titolare della registrazione può presentare le proprie **deduzioni**.

Questa procedura può dar esito alle seguenti alternative conclusioni:

- a) l'UIBM notifica il **ritiro del rifiuto provvisorio** al titolare della registrazione internazionale, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia
- b) l'UIBM notifica il **rifiuto definitivo**, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto, comunicato al titolare della registrazione internazionale, sia divenuto inoppugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, continua la norma, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

## **6. Elementi contenuti nella descrizione della domanda di brevetto**

L'art. 21, comma terzo, indica i requisiti che deve avere la descrizione della domanda di brevetto:

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione e all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

**(Fonte NEWSMERCATI - Avv. Vincenzo Diego Cutugno)**