

[Www.carelladarcangelo.com](http://www.carelladarcangelo.com)

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 13 gennaio 2010 n. 33

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE,  
ADOTTATO CON DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30**

Il Regolamento si occupa delle nuove modalità con cui possono essere depositati domande, istanze, atti, documenti e ricorsi notificati, oltre a traduzioni delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata.

Oltre al "tradizionale" deposito in formato cartaceo, che deve avvenire in conformità ai moduli previsti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si conferma la possibilità del deposito telematico (articolo 1).

Si prevede che il deposito possa avvenire presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato oppure, tramite servizio postale, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (articolo 1).

Inoltre, si offre al richiedente la facoltà di procedere con l'integrazione spontanea della domanda ancor prima di ricevere dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la comunicazione della necessità di provvedere.

Risulta indispensabile la traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande di deposito, alle istanze e ai ricorsi notificati.

Tuttavia, la traduzione può essere dichiarata conforme direttamente dal richiedente o dal suo mandatario, facendo salva, comunque, la facoltà dell'Ufficio di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata.

*Ex pluribus*, il regolamento si occupa di deposito di domande di brevetto europeo (articolo 7), di deposito della domanda internazionale per invenzione industriale (articolo 8), dell'ipotesi di trasformazione domanda di brevetto europeo in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale, così come indicato dall'articolo 58 del codice proprietà industriale (articolo 9), di registrazione del marchio (articoli 11-20).

Gli articoli 21-24 del regolamento si occupano della domanda di brevetto.

L'articolo 21, nell'occuparsi della descrizione e delle rivendicazioni della domanda di brevetto, stabilisce che la domanda che abbia a oggetto o che utilizzi materiale biologico di origine animale o vegetale deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico.

L'articolo 24 del regolamento riserva all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) la competenza in ordine alla ricerca di anteriorità relativa alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e marchi.

Infatti, a partire dal 1° luglio 2008 le domande di brevetto per invenzione industriale sono sottoposte a una ricerca di novità da parte dell'EPO.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Ufficio Europeo dei Brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l'Ufficio Europeo dei Brevetti redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della suddetta domanda (articolo 1, comma 4).

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede, senza ritardo, a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione scritta ricevuti dall'EPO.

A questo punto, il richiedente ha la possibilità di apportare modifiche alla domanda di brevetto, oppure presentare osservazioni al rapporto dell'EPO entro il termine di 18 mesi dal brevetto.

Tuttavia, qualora l'EPO ritenga che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni, dichiara, in modo circostanziato, che una ricerca adeguata è impossibile o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale.

L'articolo 25 del Regolamento si occupa delle modalità relative alla presentazione della domanda di registrazione dei disegni e modelli (disciplinati dagli articoli 31 e segg.ti del codice proprietà industriale).

Con riferimento a disegni e modelli, l'articolo 31 del codice stabilisce che «possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale».

L'articolo 31 del codice proprietà industriale ospita anche una definizione di "prodotto" e di "prodotto complesso".

Del resto, come rilevato di recente dalla Suprema corte, i disegni e i modelli ornamentali richiedono la sussistenza, quale

elemento costitutivo, del carattere della novità, che va intesa come novità estrinseca (Cassazione civile, sezione I, 21 Gennaio 2009, n. 1570).

Ebbene, l'articolo 25 del regolamento tende a fornire indicazioni chiare.

In particolare, si impone che la riproduzione grafica o il campione rappresenti «il disegno o modello in modo chiaro e completo» (articolo 25, comma 3).

Inoltre, «se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati» (articolo 25, comma 4).

Significativa appare la disposizione espressa dall'articolo 26 del regolamento, con cui si stabilisce che «la protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi».

L'articolo 29 si occupa di ritiro, rettifiche e integrazioni della domanda, chiarendo che il provvedimento di rifiuto dell'istanza avente a oggetto tali operazioni deve contenere il termine per ricorrere innanzi alla Commissione dei ricorsi (comma 4°).

Il regolamento si occupa di vari aspetti relativi alla procedura innanzi alla Commissione, vero e proprio organo giurisdizionale speciale indipendente (si veda, quanto alla natura della stessa: Corte costituzionale, 19 Gennaio 1995 n. 18).

Il Regolamento offre dettagliate indicazioni anche con riferimento alla fase dell'opposizione (articoli 46-63), con l'evidenziazione del divieto per gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione (articolo 63, comma 1°) e con un richiamo ai principi generali espressi dal codice di comportamento di buona amministrazione (articolo 63, comma 2°).

Il Regolamento autorizza l'Ufficio a stipulare apposite convenzioni con Poste italiane S.P.A. «al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione».