

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n.447 Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi. (GU n. 282 del 1-12-1999)

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999

Capo I

Modifiche al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi d'impresa, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati;

Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).".

2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' abrogato.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvalersi se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169: "Art. 3. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'art. 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'art. 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) stabilire che il termine di un anno previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'art. 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'art. 9-quinquies del protocollo".

- La legge n. 102/1999 reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994".

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 8 (Art. 92 del regio decreto 13 settembre 1934, numero 1602).

- Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2)".

- Il testo dell'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2) del R.D. n. 929/1942 è il seguente:

"1. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

1) se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;

2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 21".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' al disposto degli articoli da 32 a 33 -bis.

2. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione nella "Gazette OMPI des marques internationales".

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:

"Art. 8-ter . - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'OMPI.

2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.

3. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi."

Note all'art. 3:

- L'accordo di Madrid e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76, supplemento ordinario, del 19 giugno 1976.

- Il protocollo relativo all'accordo di Madrid e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76, supplemento ordinario, del 30 marzo 1996.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:

"Art. 8-quater . - 1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma 1 dell'articolo 8-ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.

2. Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia."

Nota all'art. 4:

- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 77 del R.D. n. 929/1942 e' il seguente:

"4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Il mandato puo' essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 8-quater del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente: "Art. 8-quinquies . - 1. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

2. La domanda e' depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

3. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali."

Art. 6.

Nel comma 1 dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, alle lettere d) , e) e g), le parole: "o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorita'" sono sostituite dalle seguenti: "o di una valida rivendicazione di preesistenza".

Nota all'art. 6:

1. Si riporta il testo dell'art. 17 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 17. - 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente art. 16, i segni che alla data del deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio, che ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; c) siano identici o simili ad un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' od affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di

esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni; f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'; g) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita' economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; h) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g).

2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati sotto riserva della conseguente registrazione". Art. 7.

Art. 7

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: "Art. 32. - 1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1, qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

2. Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione."

Nota all'art. 7:

- Il testo del comma 1 dell'art. 35 del R.D. n. 929/1942, e' il seguente: "1. L'ufficio pubblica la notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l'esemplare dei marchi nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto".

Art. 8.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: "Art. 32-bis . - 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, puo' essere presentata opposizione alla

registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata. 2. Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorità o una preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 21.

2. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 21."

Note all'art. 8:

- Per il testo del comma 1 dell'art. 35 del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 7.

- Il testo dell'art. 21 del R.D. n. 929/1942, è il seguente:

"Art. 21. - 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge o dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta a lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi".

- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d) ed e), del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 6.

Art. 9.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 -bis è aggiunto il seguente: "Art. 32-ter . - 1. Scaduto il termine di cui all'articolo 32-bis, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso.

2. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

3. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

4. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione."

Art. 10.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-ter è aggiunto il seguente: "Art. 32-quater . - 1. Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.

2. Il procedimento di opposizione può essere sospeso, su istanza del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere successivamente revocata.

3. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa."

Nota all'art. 10:

1. Il testo dell'art. 25 del R.D. n. 929/1942, è il seguente:

"Art. 25. - 1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non aveva diritto".

Art. 11.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 - quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 32-quinquies . - 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio non è già stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma 1 è accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32-bis e seguenti.

3. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

Art. 12.

Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facolta' di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni."

Nota all'art. 12:

1. Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), e' il seguente: "1. Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori di Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

2. Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo".

Art. 13.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: "Art. 33 -bis . - 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) l'opposizione e' ritirata; c) la domanda di marchio oggetto di opposizione e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32 -bis, comma 2."

Art. 14.

1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Art. 59. - 1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d), e), g) ed h), per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma 1, lettera f), o con il disposto dell'articolo 21, e nel caso dell'articolo 25, comma 3, lettera b), puo' essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai predetti articoli.

2. L'azione di decadenza o di nullita' del marchio e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.

3. Le relative sentenze sono annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi."

Note all'art. 14:

Il testo del comma 1, lettera f), dell'art. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' il seguente: "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16: a)-e) (omissis); f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi".

Per il testo dell'art. 21 del R.D. n. 929/1942, v. nelle note all'art. 8.

Per il testo dell'art. 25, comma 3, lettera b), del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 10.

Art. 15.

1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1 -bis. Il bollettino puo' essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici".

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 80 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 80. - 1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel "Bollettino dei brevetti per invenzione e modelli e dei marchi" di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. 1-bis. Il bollettino puo' essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici".

Capo II

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenente disposizioni regolamentari in materia di marchi d'impresa, modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993.

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, e' inserito il seguente: "Art. 33. - 1. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32- bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso puo' beneficiare, nonche', se del caso la loro traduzione in lingua italiana; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'articolo 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche.

2. Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'articolo 32-ter, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato regio decreto scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta puo' essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.

3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio dell'opponente".

Note all'art. 16:

- Per il testo dell'art. 77 del R.D. n. 929/1942, v. in nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 42 del R.D. n. 929/1942, e' il seguente: "Art. 42. – 1. Il marchio decade altresì se non e' stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso e' stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ipreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che tale uso e' stato proposto, la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi".

- Il testo del quarto comma del D.P.R. n. 795/1948 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati), e' il seguente: "Sul bollettino medesimo sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno".

Art. 17.

1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché notizia dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia".

Capo III Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.

1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono

nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo."

Nota all'art. 18:

- Per il testo dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939, v. in nota all'art. 12.

Art. 19.

L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, e' sostituito dal seguente:

"Art. 80. - 1. Il presidente della commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati."

Art. 20.

1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della domanda oggetto di opposizione.

2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.

Art. 21.

1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, e' fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Art. 22.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Dini, Ministro degli affari esteri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto