

**Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929**  
Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati  
(G.U. 29-08-1942, n. 203, Serie Generale)

Titolo I  
DIRITTO E USO DEL MARCHIO

Capo I  
DIRITTI DI MARCHIO

**Art. 1**

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;<sup>1</sup>
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

**Art. 1 bis**

1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

- a) del loro nome e indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.

2. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perchè il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

**Art. 2**

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei

---

<sup>1</sup> Aggiunto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purchè in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.

4. In deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purchè quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi.

### Art. 3

1. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione.

### Art. 4

1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.<sup>2</sup>

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.

### Art. 5

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato.

3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

### Art. 6

Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali od internazionali, ufficiali od

<sup>2</sup> Comma sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

#### **Art. 7**

1. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
3. Tra più marchi per prodotti o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

#### **Art. 8**

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'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).<sup>3</sup>

#### **Art. 8 bis<sup>4</sup>**

1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità 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 è avvenuta la pubblicazione nella "Gazette OMPI des marques internationales".

#### **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 è 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 dà comunicazione all'OMPI.
2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è 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 è la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

#### **Art. 8 quater**

<sup>3</sup> Secondo e terzo comma aggiunti dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

<sup>4</sup> Articoli dall'8 bis all'8 quinquies aggiunti dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

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, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è 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 modalità 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.

#### **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 proprietà industriale d'origine, il suo titolare può 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 priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
2. La domanda è depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
3. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.

### Capo II USO DEL MARCHIO

#### **Art. 9**

1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

#### **Art. 10**

1. E' vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

#### **Art. 11**

1. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

#### **Art. 12**

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

#### **Art. 13**

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile

all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

#### **Art. 14**

*abrogato*

#### **Art. 15**

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

### Titolo II

## OGGETTO E TITOLARE DEL MARCHIO

### Capo I

## OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

#### **Art. 16**

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21.

#### **Art. 17<sup>5</sup>**

1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo 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 già 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'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

<sup>5</sup> Articolo modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198 e successivamente dal D. Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio già 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 priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già 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 priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità 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 nullità;

g) siano identici o simili ad un marchio già 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 priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità 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 già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione 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. 18

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16:

a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

**Art. 19**

1. In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

**Art. 20**  
*abrogato***Art. 21**

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

I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati 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 centrale dei brevetti ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione del brevetto, anche in tal caso, al consenso stabilito al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la concessione del brevetto non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, oltre che ai nomi, alle denominazioni e alle sigle.

Capo II  
TITOLARE DEL MARCHIO

**Art. 22**

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

**Art. 23 <sup>6</sup>**

1. La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani.

**Art. 24**

1. Il diritto di ottenere, ai sensi delle Convenzioni internazionali, la registrazione di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

<sup>6</sup> Articolo modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

Titolo III  
DOMANDA, ESAME E REGISTRAZIONE

**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 ancora 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 ne aveva diritto.

**Art. 26**

La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere.

Il regolamento potrà dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi della convenzioni vigenti.

In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio, di richiedente fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità.

**Art. 27**

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

Se la domanda riguarda più marchi, l'ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

Il ricorso alla commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'ufficio.

**Art. 28**

1. Se la rinnovazione sia chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di brevetto di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.

2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo.

**Art. 29**

L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accettare:

- 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, 17, comma 1, 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e 21;
- 3) se concorrono le condizioni di cui all'art. 23;
- 4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali.

Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

#### **Art. 30**

Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'ufficio, prima della registrazione, invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo seguente.

L'ufficio ha facoltà di provvedere ai termini del precedente comma in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

#### **Art. 31**

Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente articolo, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'ufficio respinge la domanda.

#### **Art. 32 <sup>7</sup>**

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1, qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità 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 può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 32 bis**

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, può 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.

3. 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.

#### **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.

<sup>7</sup> Articoli dal 32 al 32 quinquies aggiunti dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

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. 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.

#### **Art. 32 quinquies**

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.

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.

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

#### **Art. 33<sup>8</sup>**

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, è comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facoltà 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.

#### **Art. 33 bis<sup>9</sup>**

1. La procedura di opposizione si estingue se:

- a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- b) l'opposizione è ritirata;

<sup>8</sup> Articolo modificato dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

<sup>9</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

- c) la domanda di marchio oggetto di opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32 bis, comma 2.

**Art. 34**

1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio.

**Art. 35**

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.
2. Avvenuta la presentazione della domanda, gli esemplari del marchio e in genere i documenti relativi sono posti a disposizione del pubblico.

Titolo IV  
TASSA DI REGISTRAZIONE

**Art. 36**

1. La registrazione del marchio d'impresa è soggetta alle seguenti tasse:
  - a) tassa di domanda di prima registrazione;
  - b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni;
  - c) tassa di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione internazionale.
2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.

**Art. 37**

*abrogato*

**Art. 38**

1. La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione devono essere pagate prima del deposito della domanda.
2. Del pari, la tassa di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.
3. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

**Art. 39**

*abrogato*

**Art. 40**

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una rata venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

Titolo V  
DECADENZA E NULLITÀ DEL MARCHIO

#### **Art. 41**

1. Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti:

- a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio;
- b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
- c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

#### **Art. 42**

1. Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è 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 dello 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 ripreso 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 questa per essere proposta 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.

#### **Art. 43**

1. Il marchio decade altresì per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

#### **Art. 44**

*abrogato*

#### **Art. 45**

*abrogato*

#### **Art. 46**

*abrogato*

#### **Art. 47**

1. Il marchio è nullo salvo il disposto dell'articolo seguente:

- a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;
- b) se è in contrasto col disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;
- c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 21;
- d) nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera b).

**Art. 47 bis**

1. In deroga all'art. 47, comma 1, lettere a) e b), in relazione agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo."

**Art. 47 ter**

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

**Art. 48**

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h) <sup>10</sup>, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso
2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 21.

Titolo VI  
TRASCRIZIONE

**Art. 49**

Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15:

- 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;
- 2) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente;
- 3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti;

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale di riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

- 4) i testamenti e gli atti provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.

**Art. 50**

La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura

<sup>10</sup> Aggiunto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

Contro il rifiuto dell'ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla commissione dei ricorsi.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul marchio a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

#### **Art. 51**

Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

### Titolo VII

#### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE

#### **Art. 52**

Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il ministero delle corporazioni, l'ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

Nei provvedimenti previsti dal richiamato art. 70, comma secondo, sarà tenuto conto anche delle attribuzioni di detto ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.

#### **Art. 53**

Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite alla commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.

La scelta dei componenti la commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato art. 71, e ogni altra disposizione di tale articolo.

La commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresì applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 71 e quelle dei successivi art. 72 e 73 del medesimo regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

#### **Art. 54**

La Commissione dei ricorsi, di cui al precedente articolo, ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni<sup>11</sup> oltre che nella materia dei brevetti per invenzioni industriali e nella materia dei brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamentali, anche nella materia dei marchi d'impresa.

#### **Art. 55**

<sup>11</sup> Ora Ministero delle attività produttive.

Le azioni in materia di marchi d'impresa hanno carattere di azioni mobiliari.

#### **Art. 56**

Le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

#### **Art. 57**

Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

#### **Art. 58**

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna.
2. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
3. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 58 bis <sup>12</sup>**

1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.
2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

#### **Art. 59 <sup>13</sup>**

1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità 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), può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai predetti articoli.
2. L'azione di decadenza o di nullità del marchio è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.

<sup>12</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

<sup>13</sup> Articolo sostituito dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

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

#### Art. 60

1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze.

#### Art. 61 <sup>14</sup>

Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

#### Art. 62 <sup>15</sup>

1. Salvo quanto direttamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici di altra natura.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669 octies, 669 novies, 669 undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

#### Art. 63 <sup>16</sup>

1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

<sup>14</sup> Articolo sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

<sup>15</sup> Articolo sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

<sup>16</sup> Articolo sostituito dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.



**Art. 64**

1. In deroga a quanto è disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio registrato, finché figurino nel recinto di un' esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti.

**Art. 65**

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato sia pubblicato, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

**Art. 66**

La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o il materiale inerente alla prestazione del servizio, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione di diritti di marchio non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

**Art. 67**

1. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi si danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12.

Titolo VIII  
DISPOSIZIONI PEI TERRITORI ITALIANI D'OLTRE MARE

**Art. 68**

I brevetti per marchi d'impresa, nonché quelli per marchi collettivi, conseguiti nel Regno, spiegano effetto anche nei territori della Libia e delle isole italiane dell'Egeo.

I brevetti medesimi, se richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi, spiegano altresì effetto nei territori dell'Africa orientale italiana.

**Art. 69**

Oltre ai brevetti di cui al precedente articolo, aventi effetto anche nei territori italiani d'oltre mare, o in parte di questi ultimi, si può altresì far luogo alla concessione di brevetti che spieghino effetto locale, limitatamente o al territorio della Libia o ai territori dell'Africa orientale italiana, a norma degli articoli seguenti.

Le domande di concessione dei brevetti anzidetti aventi effetto locale, con i documenti comprovanti il versamento delle tasse prescritte, devono essere depositate presso i governi generali territorialmente competenti. La concessione di detti brevetti è effettuata dai medesimi governi generali, i quali provvedono altresì alle prescritte pubblicazioni nei propri giornali o bollettini ufficiali. In generale, le attribuzioni dell'ufficio centrale dei brevetti sono adempiute, per tali brevetti con effetto locale, dagli anzidetti governi territorialmente competenti.

#### Art. 70

Tanto ai cittadini e sudditi italiani, quanto agli stranieri, a condizione di reciprocità, se hanno stabilimenti nel territorio della Libia, rispettivamente, nei territori dell'Africa orientale italiana, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come brevetti di primo deposito.

#### Art. 71

Agli stranieri titolari di brevetti conseguiti nel regno, anche se non hanno stabilimenti nei territori dell'Africa orientale italiana, a condizione di reciprocità, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come estensione dei medesimi brevetti conseguiti nel Regno.

#### Art. 72

Sussistendo le condizioni stabilite nei precedenti art. 68, 69, 70 e 71, questo decreto ha efficacia anche nei territori specificati negli articoli medesimi.

In ogni caso, restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse.

Il ministro per l'Africa italiana potrà stabilire speciali disposizioni, con proprio decreto, per l'applicazione nell'Africa italiana del presente e dei precedenti art. 69, 70 e 71, ai sensi degli art. 45 e 56, rispettivamente dei regi decreti 3 dicembre 1934, n. 2012, e 1 giugno 1936, n. 1019, e successive modificazioni.

### Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

#### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 73

*abrogato*

#### Art. 74

Le domande previste nel presente decreto debbono essere dirette all'ufficio italiano brevetti e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

#### Art. 75

*abrogato*

#### Art. 76

1. Il richiedente o il 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 decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nell'attestato originale di registrazione.
2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma primo e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I mutamenti del nome del titolare del marchio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nell'attestato originale di registrazione.

#### **Art. 77**

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.
2. La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo tenuto all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.

#### **Art. 78**

1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.
2. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del marchio.

#### **Art. 78 bis**

1. Il richiedente o il titolare di un marchio che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di registrazione o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza della registrazione o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato.
3. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del comma terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 27, comma secondo, del presente decreto.

#### **Art. 78 ter**

1. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare il marchio nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi dell'art. 78 bis può chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute, salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede.

#### Art. 79

1. La raccolta delle domande, quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico.
2. Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, nonchè copia delle domande e dei relativi documenti.
3. Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

#### Art. 80

1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel "Bollettino dei brevetti per invenzioni 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 può essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici.<sup>17</sup>

### Capo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 81

I marchi già trascritti al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore, salvo il disposto del precedente art. 48.

Ai fini dell'applicazione del medesimo art. 48, il decorso del termine stabilito in tale articolo ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.

#### Art. 82

La trascrizione dei marchi, avvenuta ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4577, cessa da ogni effetto alle scadenze di cui appresso:

- a) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata depositata da otto anni o più, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento dell'anno di deposito successivo a quello in corso al momento anzidetto;
- b) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata invece depositata da meno di otto anni, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento del decimo anno di deposito.

Salvi tali termini di scadenza, anche per la concessione di brevetti di rinnovazione dei marchi anzidetti valgono le disposizioni del precedente art. 5, comma primo e secondo.

#### Art. 83

I marchi non trascritti, già in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere brevettati entro un anno da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo medesimo decreto. La sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 17 e degli impedimenti di cui all'art. 19, primo comma, deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo dei medesimi

<sup>17</sup> Comma aggiunto dal D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

marchi non trascritti.

#### **Art. 84**

Le domande di brevetti per marchio e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia per quando riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

#### **Art. 85**

Dalla data di entrata in vigore di questo decreto, stabilita nel seguente articolo, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa, le leggi di cui appresso:

- 1) la legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica;
- 2) il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli art. 5 e seguenti.

Sono altresì abrogati, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa:

- 1) gli art. da 1 a 18 delle disposizioni approvate col regio decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea;
- 2) l'articolo unico, lettera c), del regio decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia;
- 3) il decreto governatoriale 5 novembre 1931, sull'estensione al possedimento delle isole italiane dell'Egeo delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in vigore nel regno;
- 4) il regio decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa orientale italiana delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea;
- 5) il regio decreto 15 novembre 1938, n. 2195, contenente norme finanziarie in materia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa orientale italiana.

Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento.

Tuttavia, resta ferma l'applicazione sia delle disposizioni che comunque interferiscono nella materia dei marchi, contenute nelle leggi speciali sulla difesa del prodotto italiano in generale, sulla disciplina, difesa o garanzia di determinati generi di prodotti, sulla disciplina, riserva o divieto dell'uso di determinate parole come marchi, sia delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nel regno e nelle colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

#### **Art. 86**

Il governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore il 1 settembre 1942-XX.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, continueranno ad avere attuazione, nella materia dei marchi d'impresa, in quanto applicabili, le preesistenti disposizioni regolamentari sui marchi e segni distintivi di fabbrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### **Tabella A**

##### **Prospetto delle tasse**

*soppressa*