



DECRETO 29 giugno 1999 n.74

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Regolamento di esecuzione della Legge Quadro sui marchi e brevetti del 24 giugno 1997 n.64.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.34 della [Legge 24 giugno 1997 n.64](#);

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 giugno 1999 n.17 ;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Titolo 1 - BREVETTI D'INVENZIONE

Art. 1

Invenzioni brevettabili

1. Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell'Art. 1 della Legge quadro sui marchi e brevetti in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
 - b) le creazioni estetiche,
 - c) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori,
 - d. le presentazioni di informazioni.
- 2) Le disposizioni del comma 1 precedente escludono la brevettabilità degli oggetti e delle attività in esse nominate solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne detti oggetti o attività considerati come tali.
- 3) La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere l'invenzione, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.

Art. 2

Novità

- 1) Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente.

2) Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell'Art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata al comma 2) lettera b) dell'Art. 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti, e che siano pubblicate o rese accessibili al pubblico a questa data o più tardi.

3) Le disposizioni dei precedenti commi e dell'Art. 2 comma 2) della Legge quadro sui marchi e brevetti non escludono la brevettabilità per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'Art. 2 comma 5), 1° paragrafo della Legge quadro sui marchi e brevetti, di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

4) Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data di deposito.

Art. 3

Attività inventiva

Per la determinazione dell'attività inventiva, non sono presi in considerazione i documenti dello stato della tecnica di cui all'Art. 2, punto 2) del presente Regolamento.

Art. 4

Titolare del brevetto

1. Il diritto al brevetto spetta all'inventore o ai suoi aventi causa. Se l'invenzione è dovuta a più inventori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalla legge, salvo accordi contrari.
2. In caso due o più inventori abbiano fatto un'invenzione, indipendentemente l'uno dagli altri, il diritto al brevetto per tale invenzione apparterrà alla persona la cui domanda di brevetto ha la data di deposito anteriore o, se applicabile, la data di priorità anteriore, a condizione che la domanda di brevetto sia stata pubblicata.
3. Ai fini delle procedure avanti all'USBM, si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato a esercitarlo.
4. Il richiedente il brevetto, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.
5. Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto stesso, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'USBM prima della concessione del brevetto.
6. Se l'invenzione è dovuta a più inventori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni delle leggi relative alla comunione.
7. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'onere di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

8. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, in materia di brevetti, s'intendono estesi ai cittadini sammarinesi.

9) Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti, o divenire cessionari o essere comunque ad essi interessati, gli impiegati addetti all'USBM, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto ufficio.

Art. 5

Invenzioni fatte da dipendenti

1) Qualora non ricorrano le condizioni previste ai commi 6) e 7) dell'Art. 5 della Legge quadro sui marchi e brevetti e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti e/o opportunità che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

2) Nella fattispecie di cui al comma precedente sussiste in capo all'inventore l'onere di comunicare al datore di lavoro la realizzazione dell'invenzione, il deposito della stessa come domanda di brevetto ed infine il conseguimento della concessione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione da parte del dipendente inventore del conseguito brevetto.

3) I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui ai precedenti commi 1) e 2) si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4) Nei casi previsti ai precedenti commi 1) a 3) di questo articolo, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino.

5) Agli effetti dei commi precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.

Art. 6

Designazione dell'inventore

1. L'inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente della domanda di brevetto o del brevetto, a essere menzionato avanti l'USBM.
2. Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all'USBM.

3. L'USBM non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
4. Se un terzo presenta all'USBM una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'USBM lo annota sul Registro dei brevetti e ne pubblica notizia nel Bollettino Ufficiale.
5. L'inventore, al quale l'USBM abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto può presentare ricorso.
6. Il ricorso ai sensi del comma precedente non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del nome dell'inventore.

Art. 7

Data di deposito

1. Salve le disposizioni dell'Art. 9 e dell'Art. 10 di questo Regolamento, la data di deposito di una domanda è la data alla quale sono stati depositati almeno i documenti seguenti:
 - a. una richiesta di brevetto d'invenzione sammarinese,
 - b. l'informazione sufficiente a identificare il richiedente,
 - c. una descrizione dell'invenzione,
2. Nel caso che l'USBM rilevi che alla data di ricevimento di una domanda di brevetto, le disposizioni del comma 1) non sono state adempiute, inviterà il richiedente ad adempiere alle disposizioni di questo Regolamento. Se il richiedente adempie alle disposizioni, la data di deposito sarà quella del ricevimento di tutti i documenti mancanti. In caso contrario la domanda sarà considerata come non depositata.
3. In caso nel testo della domanda di brevetto sia fatto riferimento a dei disegni, l'USBM inviterà il richiedente a produrre i disegni mancanti. Se il richiedente adempie alla richiesta, la data di deposito sarà quella della data di ricevimento dei disegni mancanti. Se il richiedente non adempie all'invito, la data di deposito sarà la data di ricevimento della descrizione e ogni riferimento a disegni sarà eliminato.
4. Nel caso in cui la data di deposito sia stata assegnata, l'USBM ne informa il richiedente per iscritto o gli consegna ricevuta.

Art. 8

Presentazione della domanda di brevetto

1. Se con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora concesso ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
 - a. assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
 - b. depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da 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.
2. Se il brevetto sia stato concesso 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 del brevetto;
 - b. far valere la nullità del brevetto concesso a chi non ne aveva diritto.
3. Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'Art. 23 comma 1) di questo Regolamento, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 2) b) precedente, la nullità del brevetto concesso a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Art. 9

Atti per la presentazione della domanda di brevetto

- 1) La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.
- 2) La domanda deve contenere:
 - a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
 - b) l'indicazione dell'invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
- 3) Alla domanda debbono essere uniti:
 - a. la descrizione dell'invenzione contenente i disegni dell'invenzione, ove sia necessario;
 - b. il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
 - c. la designazione dell'inventore.
- 4) Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
- 5) Qualora il richiedente non presenti la designazione dell'inventore o la lettera di incarico all'atto della domanda, è concessa facoltà di presentare questi documenti entro due mesi dal deposito della domanda.
- 6) In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui all'Art. 10 seguente.

Art. 10

Atti per la rivendicazione di priorità

- 1) In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'USBM i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come specificato nei commi seguenti.
- 2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norme della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali. Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque

sia la sorte ulteriore di tale domanda.

3) Si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione e i disegni dell'invenzione, che forma oggetto di quel deposito, nonché la data in cui il deposito è avvenuto.

4) Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo richiedente.

5) I documenti di cui ai commi 3 e 4 precedenti debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.

6) L'USBM ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi.

7) I certificati, anch'essi tradotti in italiano, rilasciati da direttori o da presidenti degli Uffici di proprietà industriale di Stati facenti parte dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio da cui provengono.

8) Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

9) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorità incominciano a decorrere dalla data della priorità più remota.

10) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata. Il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione.

11) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.

12) Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

13) Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati sopra. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analogo annotazione del rifiuto.

Art. 11

Documenti formanti la descrizione

1) La descrizione deve contenere nell'ordine

- a. un estratto che ha solo fini di informazione tecnica,
- b. l'esposizione tecnica dell'invenzione
- c. una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
- d. gli eventuali disegni.

2) La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4. I margini minimi sono di 1,5 cm su tutti i lati del foglio.

3) Alla domanda si debbono unire quattro esemplari di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I quattro esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 12

Contenuto dell'estratto

1) L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.

2) L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che è esposto nella esposizione tecnica, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.

3) L'estratto dovrà contenere, preferibilmente, non più di centocinquanta parole.

4) Se la domanda di brevetto comprende dei disegni, il richiedente deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto. L'USBM può decidere di pubblicare un'altra figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.

5) L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere, in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare la domanda di brevetto stessa.

Art.13

Contenuto della esposizione tecnica

1) L'esposizione tecnica deve:

a) incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta di concessione di brevetto;

- b) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione di riferisce;
 - c) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per la comprensione dell'invenzione e, preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
 - d) esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
 - e) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
 - f) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
 - g) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo questa ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.
- 2) L'esposizione tecnica deve essere presentata nel modo e nell'ordine indicati nel comma 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un modo o un ordine differente non procuri una migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione più concisa.

Art. 14

Forma e contenuto delle rivendicazioni

- 1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere:
- a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell'invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica; b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione „caratterizzato in" oppure „caratterizzato da", che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a) si richiede la protezione.
- 2) Una domanda di brevetto può contenere più rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non può essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione.
- 3) Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione può essere seguita da una o più rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione.
- 4) Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento a questa altra rivendicazione e precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione è richiesta. Una

rivendicazione dipendente è ugualmente ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce direttamente è essa pure una rivendicazione dipendente. Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato.

5) Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta. Se vi sono più rivendicazioni, esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

6) Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità, non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni; in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: „come descritto nella parte della descrizione" o „come illustrato nella figura dei disegni".

7) Se la domanda di brevetto contiene dei disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se ciò facilita la comprensione della rivendicazione, essere seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche, messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione.

Art. 15

Forma dei disegni

1) La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere inquadrata. I margini minimi sono i seguenti:

a) margine superiore: 2,5 cm

b) margine sinistro: 2,5 cm

c) margine destro: 1,5 cm

d) margine inferiore: 1,5 cm

2) I disegni devono essere eseguiti come segue:

a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori né tinteggiature.

b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.

c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.

d) Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso di parentesi, cerchietti o virgole, in combinazione con cifre e lettere, non è consentito.

e) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante strumenti da disegno.

f) Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.

g) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale è la consuetudine, l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni.

h) Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o più fogli, nettamente separate le une dalle altre, ma senza spreco di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.

i) Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda.

j) I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per indicazioni brevi indispensabili; quali „acqua“, „vapore“, „aperto“, „chiuso“, „sezione AB“ e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione.

3) Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni.

4) Qualora il richiedente presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.

Art. 16

Modalità di deposito di materiale microbiologico

1) Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme seguenti perché sia considerata descritta:

a) una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;

b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;

c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di

colture abilitato presso il quale una coltura del microorganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'USBM di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un'autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dalla Repubblica di San Marino.

2) Le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato.

3) Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta:

b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile coltura a qualsiasi terzo;

c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

4) L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

Art. 17

Unità d'invenzione

1) Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2) Se la domanda comprende più invenzioni, l'USBM inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande divisionali, che avranno effetto dalla data di deposito o, se rilevante, di priorità della domanda primitiva

3) Il ricorso contro questa decisione sospende il termine assegnato dall'USBM.

4) Il richiedente può anche, di sua propria iniziativa dividere una domanda di brevetto pendente in due o più domande divisionali fino al momento in cui l'USBM abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

5) Il contenuto delle domande divisionali non deve estendersi oltre il contenuto divulgato nella domanda originale nella forma in cui è stata depositata.

6) I documenti di priorità e qualsiasi loro traduzione richiesta che è stata depositata all'USBM riguardo alla domanda originale, è considerata come depositata per ognuna delle domande divisionali.

7) Se al momento della conferma ai sensi dell'Art. 22 di questo Regolamento, risulta chiaro che il brevetto già concesso manchi di unità, il brevetto può essere diviso opportunamente in conformità con quanto disposto da questo Regolamento.

8) Per ogni domanda divisionale, il richiedente deve pagare le tasse previste.

Art. 18

Emendamento, correzione e ritiro della domanda

1) Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, anche dopo la pubblicazione della domanda di cui all'Art. 19 di questo Regolamento, comunque prima che l'USBM abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

2) L'USBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

3) Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto della domanda oltre il contenuto descritto nella domanda al momento del deposito.

4) Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all'USBM in tempo utile durante la procedura di concessione, in ogni caso prima che l'USBM abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

Art. 19

Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria

1) Salve le disposizioni dei successivi commi 4) e 5) di questo Art., l'USBM pubblica nelle forme previste ogni domanda depositata nei più brevi termini dopo il compimento di un periodo di 18 mesi dalla data di deposito o, nel caso che sia rivendicata una priorità, dalla data di quest'ultima.

2) I fascicoli della descrizione e dei disegni delle singole domande di brevetto, stampati sono posti in vendita a cura dell'USBM.

3) Detti fascicoli sono inviati gratuitamente, in scambio, agli Uffici di proprietà industriale di altri Stati che ne facciano richiesta.

4) Nessuna domanda viene pubblicata se viene ritirata o è stata oggetto di un rifiuto finale, prima che gli eventuali preparativi tecnici per la pubblicazione siano stati completati.

5) Qualora il richiedente presenti una richiesta scritta perché la domanda venga pubblicata prima del compimento del periodo di 18 mesi di cui al comma 1) di questo Art., l'USBM pubblicherà la domanda nei più brevi termini dopo la ricezione di tale richiesta.

6) Dopo la data di pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può

prendere visione dei fascicoli relativi alla domanda.

7) La domanda di brevetto, dal momento della sua pubblicazione, conferisce al richiedente gli stessi diritti conferiti da un brevetto. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, la domanda di brevetto, dalla data di tale notifica, conferisce al richiedente gli stessi diritti conferiti dal brevetto. La domanda è considerata, fin dall'origine, senza effetto, se è in seguito ritirata o è rifiutata la concessione del brevetto.

Art. 20

Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi

1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, qualsiasi terzo può presentare osservazioni o divulgazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. In tal caso esse vengono allegate al fascicolo di domanda di brevetto. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'USBM.

2) I rapporti di ricerca prodotti, per domande di brevetto corrispondenti alla domanda di brevetto sammarinese, da autorità od organismi che compiono ricerche documentali vengono allegati al fascicolo di domanda di brevetto.

3) Le osservazioni, i rapporti di ricerca e le divulgazioni di cui ai commi 1 e 2, sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione.

4) L'USBM può inoltre domandare al richiedente di dare un'opinione scritta su tali rapporti di ricerca e sulle osservazioni di cui ai commi precedenti e su eventuali altre divulgazioni dello stato della tecnica che siano state prodotte nel corso della procedura di concessione e che possano costituire elementi validi per mettere in causa i requisiti di brevettabilità dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto.

5) Il richiedente può, pagando le relative tasse, richiedere che venga effettuata un ricerca documentale presso una autorità o organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata convenzionata con l'USBM al fine di stabilire se l'oggetto della domanda soddisfi ai criteri di brevettabilità previsti dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e da questo Regolamento. Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento fino alla data della decisione di concessione del brevetto. In questo caso, L'USBM può domandare al richiedente che venga prodotta una traduzione in un'altra lingua delle rivendicazioni e/o di tutta la descrizione se necessario, da fornire all'autorità di ricerca.

6) La procedura di concessione viene sospesa dall'USBM nell'attesa della produzione del rapporto di ricerca richiesto.

7) Il Direttore dell'USBM pubblicherà le informazioni riguardanti eventuali uffici o organizzazioni che avessero firmato un accordo per effettuare ricerche di novità per le domande di brevetto sammarinese, le relative tasse e le modalità da seguire.

Art. 21

Esame della domanda, rilievi e concessione del brevetto

- 1) L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione sia conforme alle disposizioni della Legge quadro sui marchi e brevetti e di questo Regolamento. Esso è rivolto a verificare in primo luogo la regolarità formale della domanda di brevetto e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione
- 2) L'USBM non esamina in quanto al merito se l'invenzione soddisfa ai requisiti degli articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti, articoli 1, 2, 3 e Art. 17 del presente Regolamento.
- 3) Salve le disposizioni dei precedenti comma 1 e 2, se l'USBM rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e del presente Regolamento, i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi del presente Regolamento. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti, ai rilievi o obiezioni dell'USBM, la domanda verrà rifiutata.
- 4) Il provvedimento col quale l'USBM respinge la domanda di brevetto, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso.
- 5) Se l'USBM rileva che tutti i requisiti richiesti dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e di questo Regolamento sono soddisfatti dalla domanda concederà il brevetto, dopo il pagamento delle relative tasse.
- 6) La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.

Art. 22

Conferma della concessione del brevetto

- 1) Salve le disposizioni dell'Art. 20 e dell'Art. 21 di questo Regolamento, il richiedente o il titolare del brevetto o di licenza esclusiva sottoporrà all'USBM, prima dello scadere di un periodo di nove anni dalla data di deposito della domanda, attestazioni scritte che l'invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità di cui agli Articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti e Articoli 1 a 3 e 17 del presente Regolamento, in caso contrario, il brevetto decade al termine del nono anno.
- 2) Sono in particolare considerate come attestazioni qualunque brevetto concesso per la stessa invenzione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti o da altra organizzazione o autorità avente funzione di autorità internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT), a seguito di un esame basato sugli stessi criteri di brevettabilità, o corrispondenti, di quelli previsti agli Articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti e Articoli 1, 2, 3 e 17 di questo Regolamento.
- 3) La portata della protezione conferita dal brevetto sammarinese non può andare oltre la portata conferita da qualunque brevetto straniero sottoposto

quale attestazione ai sensi del comma precedente. La descrizione, le rivendicazioni e i disegni devono essere emendati in modo tale da essere conformi a tali attestazioni.

4) Il Direttore dell'USBM pubblicherà le informazioni su uffici o organizzazioni e relative attestazioni accettabili dall'USBM ai fini disposti da questo Art..

Art. 23

Pubblicazione del brevetto

1) L'USBM pubblica nel Bollettino Ufficiale la notizia dei brevetti concessi e quella dei brevetti confermati.

2) Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni verranno posti a disposizione del pubblico. Nella pubblicazione del Bollettino Ufficiale verrà inserito il nome dell'inventore e altri dati anagrafici atti a descrivere il brevetto.

3) Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione, rivendicazioni e dei disegni dell'invenzione nella forma in cui il brevetto viene concesso.

4) E' data facoltà all'USBM di effettuare la pubblicazione del fascicolo di brevetto.

Art. 24

Registro dei brevetti.

1) Il Registro dei brevetti, deve contenere, per ogni domanda accolta, per ogni brevetto concesso o confermato almeno le indicazioni seguenti:

a) numero d'ordine della domanda di brevetto;

b) data di deposito della domanda;

c) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di organizzazione o di ente morale;

d) cognome, nome dell'inventore o degli inventori;

e) titolo dell'invenzione;

f) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, con la data, il nome del richiedente e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;

g) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni;

h) data della concessione del brevetto;

i) numero d'ordine del brevetto, se diverso da quello della domanda;

2) Sullo stesso Registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonché degli atti elencati all'Art. 80.

3) I suddetti dati verranno annotati man mano che vengono definiti nel corso della procedura di concessione, di conferma e durante la vita del brevetto.

Art. 25

Diritti conferiti dal brevetto

1) In applicazione dell'Art. 5 della Legge quadro sui marchi e brevetti, il titolare del brevetto ha inoltre la facoltà di impedire a terzi, che non abbiano il suo consenso, di fornire a persona, che non abbia alcun diritto di attuare tale invenzione, mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione, per attuarla, quando ai terzi è noto, o le circostanze rendono ovvio, che tali mezzi sono adatti ad attuare l'invenzione. Questa disposizione non si applica qualora tali mezzi siano prodotti commerciali principali, se non qualora i terzi inducano detta persona ad attuare l'invenzione. Le persone di cui al comma 8) del presente Art., non sono considerate quali parti aventi diritto ad attuare l'invenzione.

2) Se il brevetto riguarda un processo o metodo e il prodotto così ottenuto è nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto del brevetto.

3) Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari.

4) Salve le disposizioni previste dall'Art. 5 comma 5) della Legge quadro sui marchi e brevetti, i diritti esclusivi conferiti da un brevetto sammarinese si esauriscono una volta che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o col suo consenso nella Repubblica di San Marino.

5) I diritti esclusivi considerati da questo Regolamento e dalla Legge quadro sui marchi e brevetti sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

6) Il brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata oltre i venti anni.

7) Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

8) Qualunque sia l'oggetto dell'invenzione, i diritti conferiti dal brevetto non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale,

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

Art. 26

Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani

In attuazione dell'Art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni regolamentari:

1) nel caso che una medesima invenzione è protetta contemporaneamente da domande di brevetto o da brevetti italiano e sammarinese ugualmente validi e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa:

a) l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino, ma non in Italia costituisce contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto sammarinese, ma non della domanda o del brevetto italiano, e il richiedente, titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori a San Marino,

b) l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione in Italia, ma non a San Marino, costituisce contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto italiano, ma non della domanda o brevetto sammarinese, e il richiedente, titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori in Italia.

2) Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto italiano valido, ma non da domanda o brevetto sammarinese, l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e il titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto da questo Regolamento e dalla Legge quadro sui marchi e brevetti.

3) Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese, l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane.

4) In attuazione dell' Art. 2, comma 2) della Legge quadro sui marchi e brevetti e salve le disposizioni dell'Art. di questo Regolamento, se per una medesima invenzione sussistono contemporaneamente una domanda di brevetto o un brevetto italiano e una domanda di brevetto o un brevetto sammarinese, entrambi valide, con differenti richiedenti, titolari o aventi causa, non uniti da alcun legame giuridico o economico:

a) l'attuazione, solo nella Repubblica di San Marino, ma non in Italia, da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto sammarinese non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto italiano e contro di esso non possono venire promosse azioni giudiziarie,

b) e l'attuazione solo in Italia da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto italiano non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto sammarinese e contro di esso non possono venire promosse azioni giudiziarie.

Art. 27

Diritti di preuso

- 1) Chiunque, in buona fede, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne gratuitamente nei limiti del preuso.
- 2) Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Art. 28

Portata dell'invenzione e interpretazione delle rivendicazioni

- 1) La portata della protezione conferita dal brevetto è definita dalle rivendicazioni, che devono essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni in modo tale da combinare la giusta protezione per il titolare del brevetto con un grado ragionevole di certezza per i terzi.
- 2) Ai fini della determinazione della portata della protezione deve essere tenuto conto degli elementi che al momento di una presupposta contraffazione sono equivalenti agli elementi ai quali è fatto riferimento nelle rivendicazioni.
- 3) Nella determinazione della portata della protezione, è necessario tenere adeguatamente conto di qualsiasi dichiarazione che limiti in modo non ambiguo la portata delle rivendicazioni fatta dal richiedente o dal titolare del brevetto durante le procedure di concessione del brevetto o sulla validità del brevetto.
- 4) Se il brevetto contiene esempi di realizzazione, funzioni o risultati dell'invenzione, le rivendicazioni non devono essere interpretate come essendo limitate a tali esempi.
- 5) Nel periodo che va fino alla concessione del brevetto, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto, è determinata dalle rivendicazioni quali pubblicate nella domanda di brevetto ai sensi dell'Art. 19 di questo Regolamento. Tuttavia, il brevetto nella forma nella quale è concesso o emendato durante le procedure di conferma ai sensi dell'Art. 22, di limitazione ai sensi dell'Art. 3 o di annullamento ai sensi dell'Art. 3 di questo Regolamento determina retroattivamente la protezione conferita dalla domanda di brevetto, purché la portata della protezione non sia in tal modo estesa.

Art. 29

Attuazione dell'invenzione

- 1) L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto sammarinese deve essere attuata nel territorio della Repubblica di San Marino o dello Stato italiano in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni della Repubblica.
- 2) L'introduzione o la vendita nel territorio di San Marino di oggetti prodotti all'estero costituisce attuazione dell'invenzione
- 3) Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio di San Marino o dello Stato italiano, si considerano attuate da quando gli oggetti vi

sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

Art. 30

Licenze obbligatorie

1) La licenza obbligatoria di cui all'Art. 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti può ugualmente venire concessa:

a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni della Repubblica di San Marino;

b) se l'invenzione protetta da brevetto italiano o sammarinese non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto sammarinese concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Art. 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti, l'attuazione dell'invenzione brevettata nel territorio dello Stato italiano in modo sufficiente da soddisfare ai bisogni della Repubblica di San Marino è da considerarsi ragione sufficiente per non concedere una licenza obbligatoria.

3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Art. 7 comma 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti, non sono comprese fra le cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4) La licenza obbligatoria può essere concessa a un licenziatario che attui l'invenzione in Italia, purché soddisfi così i bisogni della Repubblica di San Marino, salvi i diritti di eventuali brevetti italiani che abbiano per oggetto la stessa invenzione.

5) La licenza obbligatoria è revocata qualora le circostanze che hanno portato alla sua concessione cessino di esistere in modo permanente e tenuto conto degli interessi del proprietario del brevetto e del licenziatario. La revisione della permanenza di tali circostanze è rivista su richiesta del titolare del brevetto.

6) La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore dell'invenzione.

7) La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

- 8) La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano.
- 9) La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione.
- 10) Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.
- 11) Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti deve farne istanza motivata all'USBM indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'USBM dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
- 12) Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
- 13) L'USBM dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista al comma 12 precedente e dei suoi motivi.
- 14) Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'USBM le proprie osservazioni.
- 15) La licenza è concessa o negata con provvedimento dell'USBM.
- 16) Nel provvedimento di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi del comma 12) del presente Art., sono determinate a norma del comma 2) dell'Art. 98 di questo Regolamento
- 17) I presupposti e le condizioni della licenza possono, con provvedimento dell'USBM, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
- 18) Per la modificazione del compenso si applica il comma 3) dell'Art. 98.
- 19) La licenza è revocata con provvedimento dell'USBM, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'USBM.

20) Il provvedimento di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e annotati nel Registro dei brevetti.

Art. 31

Modifiche ed emendamenti del brevetto

- 1) Il richiedente può chiedere all'USBM di emendare o fare dei cambi al testo del brevetto per limitarne la portata della protezione.
- 2) Nessuna modifica può estendere la portata della protezione conferita dal brevetto oltre quella della domanda iniziale.
- 3) Il titolare di un brevetto può chiedere all'USBM di effettuare delle correzioni per eliminare errori di trascrizione fatti in buona fede.
- 4) Se l'USBM effettua dei cambiamenti al brevetto, essi saranno pubblicati o messi alla disposizione del pubblico e notizia ne sarà data nel Registro dei brevetti.

Art. 32

Rinuncia e limitazione del brevetto

- 1) Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'USBM, da annotare sul Registro dei brevetti.
- 2) Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto, ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non è accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
- 3) Il brevetto può essere limitato nella portata della protezione richiesta su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.
- 4) Ove l'USBM accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di pubblicazione a stampa qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.
- 5) L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate al comma 2) del presente Art..
- 6) L'USBM pubblica sul Bollettino Ufficiale la notizia della limitazione del brevetto.

Art. 33

Decadenza

- 1) Il brevetto decade:

a) alla scadenza del termine fissato nell'Art. 6, comma 1 della Legge quadro sui marchi e brevetti; b) se il titolare ha rinunciato al brevetto, alla data in cui tale rinuncia prende effetto; c) per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa annuale dovuta ai sensi dell'Art. 6, comma 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti e se, entro sei mesi da tale data di scadenza, il titolare del brevetto o il suo avente causa non ha provveduto al pagamento della tassa annuale dovuta, aumentata della soprattassa dovuta per il ritardo. In questo caso sono da osservare le disposizioni dell'4.

2) Per quanto la portata della protezione sia stata limitata ai sensi degli Articoli 22, 31 e 32 e alla data in cui la limitazione è stata pubblicata nel Registro dei brevetti, per la parte del brevetto non mantenuta.

3) L'USBM provvede a prendere nota nel Registro dei brevetti dei motivi della decadenza del brevetto.

Art. 3 4

Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovo

1) Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di grazia di cui all'Art. 6 della Legge quadro sui marchi e brevetti per il pagamento della soprattassa, l'USBM notifica all'interessato, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta e della sovratassa e ne dà atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza stessa.

2) Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver effettuato il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso secondo le modalità previsti da questo Regolamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

3) Il brevetto s'intende decaduto, nei confronti di chiunque, dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata la tassa.

Art. 3 5

Nullità del brevetto

1) In applicazione dell'Art. 28 della Legge quadro sui marchi e brevetti, l'autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino, su richiesta di un terzo, può dichiarare nullo in intero o in parte un brevetto alle condizioni seguenti:

a) se l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli Articoli 1 e 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti e degli Articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento;

b) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire all'uomo del mestiere di attuarla (Art. 3, commi 3 e 5 della Legge quadro sui marchi e brevetti);

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o, se il brevetto è stato concesso sulla base di una domanda divisionale, oltre il

contenuto della domanda iniziale da cui è derivata la domanda divisionale.

d) se la portata della protezione conferita dal brevetto è stata estesa;

e) se il proprietario del brevetto non ne ha titolo ai sensi dell'Art. 4 e dell'Art. 5 del presente Regolamento.

2) La richiesta di nullità può essere presentata all'autorità giudiziaria anche dopo la data di decadenza del brevetto.

3) Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

Art. 3 6

Effetti della declaratoria di nullità

1) La declaratoria di nullità ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi per oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità della misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto

2) Gli effetti del brevetto di cui all'Art. 19 comma 7 e Art. 25 del presente Regolamento, decadono con effetto retroattivo per la parte del brevetto dichiarata nulla.

1. Quando la declaratoria di nullità pronunciata dall'autorità giudiziaria diventa definitiva, essa sarà pubblicata sul Registro dei brevetti e gli eventuali emendamenti apportati al brevetto saranno pubblicati dall'USBM.

Titolo II - Disegni e modelli industriali

Art. 3 7

Titolare della registrazione

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del nuovo modello o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario, la registrazione per modelli e disegni ornamentali, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel registro dei disegni e modelli industriali e nella pubblicazione. In questo caso si applicano mutatis mutandi le disposizioni dell'Art. 5 di questo Regolamento.

Art. 3 8

Cumulo con la protezione mediante brevetto d'invenzione

Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi dell'Art. 1 della Legge quadro sui marchi e brevetti, può essere chiesto contemporaneamente la registrazione tanto per modello e disegno industriale, quanto la concessione di brevetto d'invenzione, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto o registrazione. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'Art. 17 di questo Regolamento.

Art. 39

Domanda di registrazione

1) Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni.

2) Salvo il disposto del precedente comma e dell'Art. 3, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli o disegni. Se la domanda non è ammissibile, l'USBM invita l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 17 di questo Regolamento a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Art. 40

Atti per la presentazione della domanda di registrazione

1) La domanda deve contenere:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione del modello, in forma di titolo, nel quale siano specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti stessi che s'intendono rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del disegno e modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime.

2) Alla domanda debbono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo il disposto dei successivi commi;

b) la descrizione del modello, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo;

c) il prescritto documento, comprovante il versamento delle tasse dovute;

d) quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.

e) In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti

di cui al successivo Art. 41.

3) La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte per la registrazione di un marchio, ai sensi della Legge quadro sui marchi e brevetti, e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere.

4) La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal campione dei prodotti stessi, di cui al precedente comma 1, deve dare una idea del modello completa e chiara. Per quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che s'intenda rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il modello medesimo.

5) La riproduzione grafica o fotografica, del modello o dei prodotti, di cui sopra, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo delle dimensioni dei prodotti, nonché a riguardo del rapporto fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi. Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

6) La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, può essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, la stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo reso disponibile dal progresso tecnico, purché permetta la riproduzione del modello con la dovuta qualità.

7) Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, di cui ai precedenti commi, una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica in ispecie ai modelli relativi ad esempio ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati o ad altri prodotti simili.

8) Trattandosi, come nel caso del comma precedente, di disegni e modelli industriali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, la registrazione sia chiesta per un deposito multiplo ai sensi dell'Art. 39, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o fotografiche di cui ai precedenti commi o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma del comma precedente.

9) Le riproduzioni grafiche del modello, o le riproduzioni grafiche dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, debbono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata. I disegni debbono essere eseguiti in modo indelebile a linee di colore nero su cartoncino, carta o tela da disegno. Le tavole debbono avere le dimensioni ISO A4 e deve essere lasciato un margine di almeno due centimetri. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di dette tavole, della cui identità risponde il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario. L'USBM può tuttavia accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente comma, ferma ogni altra disposizione.

10) La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, su carta di formato ISO A4. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

11) Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà di presentare gli altri esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.

Art. 4 1

Atti per la priorità

1) Quando si rivendichi la priorità di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo del modello, che forma oggetto di quel deposito, la riproduzione grafica del modello stesso e l'eventuale descrizione, nonché la data in cui il deposito è avvenuto. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

2) I documenti di cui al comma precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale. L'USBM ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

3) La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti.

4) Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'Art. 39 può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri.

5) La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione. La registrazione viene, in ogni caso, concessa senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del presente Art.. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nella registrazione dovrà farsi analogo annotazione del rifiuto.

Art. 4 2

Pubblicazione dei disegni e modelli industriali

1) L'USBM mette a disposizione del pubblico la domanda di modello e disegno industriale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni come emendate dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici

mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

2) E' data facoltà all'USBM prevedere la pubblicazione per mezzo di stampa o di altro mezzo tipografico dei disegni e modelli industriali se le risorse tecniche di detto Ufficio lo permettono e se la qualità dei mezzi di riproduzione disponibili permettono la riproduzione fedele dei campioni, delle tavole grafiche o di disegno e degli eventuali colori. Sulla pubblicazione della registrazione sono riportate almeno le indicazioni di cui al primo comma dell'Art. 40. Alla pubblicazione delle registrazioni deve essere allegato uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari dell'eventuale descrizione.

Art. 4 3

Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione

1) Il richiedente può sempre ritirare la domanda di registrazione del modello o disegno industriale, purché la sua richiesta pervenga all'USBM in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'USBM abbia provveduto in merito alla registrazione.

2) La registrazione concernente più modelli o disegni industriali ai sensi dell'Art. 39 può essere limitata, mutatis mutandi, su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 18 e 32 di questo Regolamento.

Art. 4 4

Emendamento e correzione della domanda di registrazione

1) Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di registrazione, o di ricorso, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali e su richiesta motivata, le tavole contenenti la riproduzione grafica del modello, o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate, mediante rettifiche delle tavole a postille sulla descrizione, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

2) L'USBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda di registrazione iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare la dovuta cautela.

3) Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto della domanda di registrazione oltre il contenuto descritto nella domanda al momento del deposito.

Art. 4 5

Esame delle domande e rilievi

1) Il richiedente, su invito dell'USBM, deve completare la documentazione presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del modello.

2) La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di manchevolezze nella documentazione di cui all'Art. 40, comma 2, lettera a) e altresì in caso di manchevolezze nel titolo del modello, specialmente in fatto di

caratteristiche rivendicate.

Art. 4 6

Registro dei modelli e disegni industriali

1) Il registro dei disegni e modelli industriali, deve contenere, per ogni domanda accolta, almeno le indicazioni seguenti:

- a) numero d'ordine della registrazione;
- b) giorno di deposito, e numero d'ordine della domanda;
- c) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;
- d) titolo del modello;
- e) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, la data, il nome del depositante e il numero della registrazione, se questo è stato conseguito;
- f) data della concessione della registrazione;
- g) data della decadenza della registrazione.

2) Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve essere presa nota dei pagamenti delle tasse, nonché gli atti, relativi a registrazioni per disegni e modelli industriali, elencati all'Art. 80 di questo Regolamento.

Art. 4 7

Decadenza della registrazione

1) La registrazione per disegni e modelli industriali decade:

- a) alla scadenza del termine fissato nell'Art. 12, comma 4 della Legge quadro sui marchi e brevetti;
- b) se il titolare ha rinunciato alla registrazione ai sensi dell'Art. 43, alla data alla quale tale rinuncia prende effetto;
- c) per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa quinquennale dovuta ai sensi dell'Art. 12, comma 4 della Legge quadro sui marchi e brevetti e se, entro sei mesi da tale data di scadenza, il titolare del brevetto o il suo avente causa non ha provveduto al pagamento della tassa quinquennale dovuta, aumentata della soprattassa dovuta per il ritardo. In questo caso sono da osservare le disposizioni dell'Art. 34 di questo Regolamento.

2) L'USBM provvede a prendere nota nel Registro dei disegni e modelli industriali dei motivi della decadenza della registrazione.

Titolo III - Marchi d'impresa e marchi collettivi

Art. 4 8

Diritti conferiti dalla registrazione del marchio

1) In applicazione dell'Art. 17 Legge quadro sui marchi e brevetti, 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.

2) I diritti esclusivi, considerati da questo Regolamento e dalla Legge quadro sui marchi e brevetti, sono conferiti con la registrazione, salvo il disposto del successivo Art. 59. Questi diritti si esauriscono una volta che i prodotti o servizi siano stati messi in commercio dal titolare del marchio o col suo consenso nella Repubblica di San Marino.

Art. 49

Limitazione sui diritti conferiti dal marchio

1) I diritti sul marchio d'impresa 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 della 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; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.

2) La limitazione sui diritti conferiti dalla registrazione del marchio di cui all'Art. 17, comma 4) della Legge quadro sui marchi e brevetti, tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché 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. 50

Marchi collettivi

1) Le disposizioni dell'Art. 19 Legge quadro sui marchi e brevetti sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata alla Repubblica di San Marino reciprocità di trattamento.

2) I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente Regolamento in quanto non contrastino con la natura di essi.

3) In deroga all'Art. 57, comma 1) lettera a) di questo Regolamento, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso peraltro l'USBM può rifiutare, con provvedimento motivato, la

registrazione quando i marchi richiesti possono creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'USBM ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, in particolare sammarinesi e italiane, categorie e organi interessati o competenti.

4) 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, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Art. 5 1

Durata della protezione conferita dalla registrazione del marchio

La rinnovazione della registrazione di primo deposito, comunque di una precedente registrazione, spettante allo stesso titolare, o al suo avente causa, ha luogo mediante la concessione di una registrazione di rinnovazione.

Art. 5 2

Protezione temporanea

1) Entro i limiti ed alle condizioni indicati nei commi seguenti, può essere accordata, mediante provvedimento del Segretario di Stato all'industria una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio della Repubblica di San Marino, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento, in particolare l'Italia.

2) 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 merce per l'esposizione ed ha effetto sempre quando 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.

3) 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.

4) Tra più marchi per prodotti o merci consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio del quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5) Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro dei marchi e nella registrazione, previa la loro verifica da parte dell'USBM.

Art. 5 3

Rinuncia al marchio, limitazione e modifica

1) Il titolare può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di registrazione, o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.

2) Il titolare del marchio o il suo avente causa, può in qualsiasi momento prima

del termine di dieci anni dalla registrazione di primo deposito o da una successiva registrazione di rinnovazione rinunciare al marchio con relativa dichiarazione inviata per iscritto all'USBM.

3) La rinuncia e la limitazione divengono efficaci con la loro annotazione nel Registro dei marchi e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale.

4) Nessuna modifica del marchio nel Registro dei marchi è ammessa durante la durata della registrazione, né all'atto della sua rinnovazione, salvo quanto disposto all'Art. 54 comma 1).

Art. 54

Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio

1) La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, o per il marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, che non alterino sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione risultante dall'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, e successive modificazioni.

2) La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una soprattassa.

3) 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.

Art. 55

Trasferimento del marchio e licenza

1) Il marchio può essere trasferito, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, o per la totalità o parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

2) Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte 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 far 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 merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 5 6

Oggetto della registrazione

1. In applicazione dell'Art. 13 della Legge quadro sui marchi e brevetti, possono costituire oggetto di registrazione, come marchio d'impresa, tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere e i suoni, le cifre, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, salvo quanto disposto all'Art.57.

2) Non sono nuovi, ai sensi del precedente comma, 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. Si considera altresì noto il marchio „notoriamente conosciuto" ai sensi dell'Art. 6-bis della convenzione di Parigi. L'uso precedente del segno, quando non comporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo avente 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 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 tra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità 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. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'Art. 28 comma B) Legge quadro sui marchi e brevetti e dell'Art. 68 di questo Regolamento al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Repubblica di San Marino o in Italia di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe ingiusto vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

3) Ai fini previsti dal comma 2, lettere d) ed e) precedenti, le domande anteriori

sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

4) Per la valutazione di quanto disposto nei commi precedenti di questo Art., i marchi depositati o registrati in Italia sono assimilati a quelli della Repubblica di San Marino, in forza dell'Art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939.

Art. 5 7

Esclusioni dalla registrazione

1) Oltre ai segni elencati all'Art. 14 Legge quadro sui marchi e brevetti, non possono altresì costituire oggetto di registrazione:

a) 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 quantità, la qualità, 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;

b) 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;

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

2) In deroga a quanto disposto all'Art. 56, comma 2) lettera a) e al comma 1) lettera a) del presente Articolo, 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.

3) 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 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.

4) 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'USBM ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione della registrazione, anche in tal caso, al consenso stabilito al comma 3) del presente Art.. In ogni caso, la concessione della registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.

5) Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi o dei soggetti di cui al comma 3) 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.

Art. 5 8

Titolare del marchio

- 1) Può ottenere la 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 Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni per marchi.
- 4) La registrazione per marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio della Repubblica di San Marino le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini sammarinesi reciprocità di trattamento.
- 5) Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini sammarinesi.
- 6) Il diritto di ottenere, ai sensi delle Convenzioni internazionali, la registrazione per 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.

Art. 59

Uso del marchio

- 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 concessione della registrazione per il marchio stesso.
- 2) È vietato a chiunque di far uso di un marchio già registrato e di fatto usato, dopo che la relativa registrazione sia stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.
- 3) Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da generare 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 d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
- 4) Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore e/o del commerciante dal quale abbia ricevuto i prodotti o le merci.
- 5) È 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 associazione tra i due

segni.

6) Il divieto di cui al comma precedente 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 nella Repubblica di San Marino o in Italia di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

7) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto applicabili, anche qualora gli atti da essi descritti si compiono in Italia, in forza dell'Art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939.

Art. 6 0

Diritti al marchio

1) La domanda di registrazione per marchio, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo, ai sensi della Legge quadro sui marchi e brevetti, di questo Regolamento 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 comunque cessa 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 da chi non ne aveva diritto.

4) Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.

Art. 6 1

Atti necessari per la domanda di registrazione e di rinnovazione

1) Una medesima domanda non può contenere né la richiesta di più registrazioni, né la richiesta di una sola registrazione per più marchi. Se la domanda riguarda più marchi, l'USBM 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.

2) La domanda di registrazione del marchio, redatta in triplo esemplare e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4.

3) La domanda deve contenere:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia.

b) l'indicazione del genere dei prodotti, merci o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

c) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti, merci o servizi, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro.

d) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti;

e) l'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla o allegare alla domanda ottenuto con opportuni mezzi di riproduzione tipografica su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle del formato ISO A4 margini inclusi.

f) la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento delle tasse dovute.

4) Nel caso di registrazione di un marchio grafico, le copie devono essere in colore identiche all'esemplare del marchio che si vuole registrare e riprodotte con opportuni mezzi di riproduzione tipografica di qualità sufficiente a permettere la loro riproduzione e stampa con moderni mezzi di riproduzione a disposizione dell'USBM, mantenendo la qualità originale. L'USBM ha facoltà di decidere quali mezzi di riproduzione possono essere usati e quali esclusi a salvaguardia della qualità della riproduzione.

5) La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.

6) L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali brevetti di invenzione o di modelli e disegni industriali, neppure se riguardano i prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

7) Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei commi precedenti, anche copia delle norme statutarie di cui all'Art. 19, comma 2) della Legge quadro sui marchi e brevetti concernenti l'uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti o delle associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'USBM, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

8) In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda

all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o merce, il richiedente fornirà all'Ufficio i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come specificato nell'Art. 62.

9) La domanda per rinnovazione di marchio deve essere fatta dal titolare della registrazione o dal suo avente causa, nel modo prescritto per le domande di prima registrazione.

10) La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza della registrazione di primo deposito, nonché i numeri delle eventuali registrazioni di rinnovazione.

11) Alla domanda di rinnovazione debbono unirsi i documenti richiesti ai precedenti commi 3 e 4. Se nessuno di tali documenti ha subito cambiamenti rispetto alla registrazione di primo o precedente deposito, il titolare della registrazione o il suo avente causa può presentare una dichiarazione scritta, sotto propria responsabilità, che tutti i documenti richiesti o parte di essi sono rimasti invariati. Alla domanda di rinnovazione deve essere comunque allegata la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento delle tasse dovute.

12) Se la registrazione precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

13) Se la registrazione di rinnovazione è chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di registrazione di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell'USBM.

14) La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

Art. 6 2

Atti per la rivendicazione di priorità

1) Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.

2) Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.

3) Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato.

4) Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del

marchio.

5) I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

6) L'USBM ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

7) I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.

8) Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

9) La rivendicazione dei diritti di proprietà, deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

10) Quando all'estero siano state depositate domande separate sotto date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda.

11) Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette parti diverse di uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'Art. 60, commi 6,7 e 8.

12) Quando sia intervenuto il provvedimento del Segretario di Stato all'Industria per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma dell'Art. 52, commi 1) e 2), il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o della Presidenza della esposizione.

13) Il certificato deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;

b) la data in cui il prodotto o merce, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione;

c) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione.

14) Al certificato medesimo deve essere allegato, necessariamente nel caso di un marchio grafico, un esemplare della riproduzione del marchio.

15) In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari.

16) Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.

17) Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.

18) La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

19) Il marchio viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti prescritti da questo Regolamento.

Art. 6 3

Esame della domanda e rilievi

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

a) se può trovare applicazione l'Art. 50 di questo Regolamento e l'Art. 19 Legge quadro sui marchi e brevetti, quando si tratta di marchi collettivi;

b) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 13 e 14 Legge quadro sui marchi e brevetti, Art. 56 commi 1) e 2), lettera a) e Art. 57 commi 1), lettere a), b), c) e commi 3), 4) e 5) di questo Regolamento;

c) se, nell'ipotesi di cui all'Art. 58, commi 4, 5 e 6, se concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali.

2) Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'USBM respinge la domanda.

3) Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o religiosa, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'USBM, prima di concedere il 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 nel comma 5 seguente.

4) L'USBM ha facoltà di provvedere, ai termini del precedente comma 3 in ogni caso di cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

5) Se l'Amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente comma 3, esprime avviso contrario alla concessione della registrazione, l'USBM respinge la domanda.

6) Il provvedimento col quale l'USBM respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso.

7) Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla registrazione del

marchio.

8) Il richiedente, prima che l'Ufficio abbia provveduto alla registrazione, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata. La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata..

9) Il richiedente, su invito dell'USBM, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

10) Il richiedente la registrazione di rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione di primo deposito, è tenuto a giustificare il suo titolo.

Art. 6 4

Osservazioni dei terzi

1) Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, qualsiasi terzo, incluso i gruppi che rappresentano fabbricanti , produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, può presentare osservazioni contro la registrazione del marchio che forma oggetto della domanda.

2) Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione. In tal caso esse vengono allegate al fascicolo di domanda di registrazione e sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'USBM.

Art. 6 5

Concessione della registrazione

1) La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso o l'appartenenza del marchio.

2) L'USBM pubblica la notizia delle registrazioni e l'esemplare dei marchi nel Bollettino Ufficiale e ne prende nota nel Registro dei marchi.

3) Avvenuta la registrazione, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascuna registrazione sono posti a disposizione del pubblico.

Art. 6 6

Registro dei marchi

1) Il registro deve contenere, per ogni domanda accolta, almeno le indicazioni seguenti:

a) il numero d'ordine e il giorno di deposito della domanda;

b) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale, e del mandatario, se vi sia;

- c) un esemplare della riproduzione del marchio;
 - d) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere;
 - e) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero; le indicazioni prescritte dall'Art. 52, del presente Regolamento, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in una esposizione;
 - f) data della concessione della registrazione.
- 2) Il registro deve contenere inoltre informazioni sui pagamenti delle tasse.
 - 3) L'USBM prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda. Nel Registro dei marchi deve essere annotato qualunque altro dato eventualmente previsto dalla Legge quadro sui marchi e brevetti o dal presente Regolamento.
 - 4) Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve essere presa nota degli atti elencati all'Art. 80 e dei relativi mutamenti di cui all'Art. 89.
 - 5) Il registro deve contenere, per le registrazioni di rinnovazione, anche gli estremi della registrazione di primo deposito, nonché il numero d'ordine della rinnovazione.
 - 6) Sulla registrazione di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al precedente comma 1.
 - 7) Sulla registrazione di rinnovazione sono altresì indicati gli estremi di cui al precedente comma 5.
 - 8) Alla registrazione di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.

Art. 6 7

Marchi internazionali

- 1) Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.
- 2) Il rifiuto del riconoscimento nella Repubblica di San Marino di detti marchi può essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra „Les Marques Internationales“.

Art. 6 8

Decadenza della registrazione

- 1) Oltre quanto disposto nell'Art. 28 della Legge quadro sui marchi e brevetti, la registrazione per 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 e i servizi per i quali è registrato;

c) se il marchio sia diventato contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

2) Ai fini dell'Art. 28 comma B) della Legge quadro sui marchi e brevetti, sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nella Repubblica di San Marino o in Italia del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3) Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non usato sia, in pari tempo, titolare di altra o di altre registrazioni, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

4) 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 la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta 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 di domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

5) La registrazione decade inoltre per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

6) La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

Art. 69

Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovazione

Si applica, mutatis mutandi, la stessa procedura descritta nell'Art. 34.

Art. 70

Nullità della registrazione del marchio

1) La registrazione del marchio è nulla, salvo il disposto del comma 2) del presente Art.:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell' Art. 13 Legge quadro sui marchi e brevetti e nel precedente Art. 56 comma 2) del presente Regolamento;

b) se è in contrasto col disposto dell' Art. 57, commi 1, 3), 4) e 5) del presente Regolamento;

c) se è in contrasto col disposto dell'Art. 58 comma 2) del presente Regolamento;

d) nel caso dell'Art. 60 comma 4) lettera b).

2) In deroga al comma 1) lettere a) e b), in relazione all'Art. 5 comma 2), lettera a) e all'Art. 57 comma 1), lettera a), 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.

3) 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.

4) Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'Art. 56 comma 2, lettere d), e), 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.

5) La preclusione dell'azione di cui al comma precedente si estende anche ai terzi.

6) La disciplina del comma 4) si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'Art. 57, comma 1), lettera c) e commi 3), 4) e 5)

7) L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato

Art. 71

Preesistenza di un marchio registrato in Italia

In applicazione dell'Art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, valgono le seguenti disposizioni con riguardo ai marchi:

1) se uno stesso marchio è protetto contemporaneamente da domanda di registrazione o da registrazione italiane e sammarinese e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa, l'uso illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San Marino non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio italiano e l'uso illecito del marchio in Italia non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio sammarinese. In tali casi il richiedente la domanda di registrazione o il titolare del marchio può adire l'Autorità giudiziaria italiana esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla domanda di registrazione o dal marchio italiano e l'Autorità giudiziaria sammarinese esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla domanda di registrazione o dal marchio sammarinese.

2) Se un marchio è protetto da domanda di registrazione o registrazione italiana ma non sammarinese, l'uso, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e si applicano le disposizioni rilevanti di questo Regolamento e della Legge quadro sui marchi e brevetti.

3) se un marchio è protetto da domanda di registrazione o da registrazione sammarinese, ma non italiana, l'uso illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio dello Stato italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si applicano le leggi italiane.

Titolo IV - Nomi commerciali, Indicazione di provenienza, denominazione d'origine

e atti di concorrenza sleale

Art. 7 2

Disciplina delle indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine

La tutela conferita dagli Articoli 22 a 24 della Legge quadro sui marchi e brevetti, non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da indurre in confusione o da ingannare il pubblico.

Art. 7 3

Atti di concorrenza sleale

1) Ferme le altre disposizioni della Legge quadro sui marchi e brevetti e di questo Regolamento, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

a) usa nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

b) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

c) Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda;

d) Riveli a terzi in modo contrario alla correttezza professionale informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo siano soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2) Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione

comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze.

Art. 7 4

Sanzioni

1) La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

2) Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume.

3) Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Titolo V - Disposizioni generali

Art. 7 5

Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione

1) La domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio d'impresa o collettivo può essere presentata tanto da cittadini sammarinesi, quanto da stranieri, siano essi individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.

2) Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.

3) La domanda di concessione di brevetto d'invenzione, la domanda di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio d'impresa o collettivo deve essere depositata dall'autore o dal suo avente causa ovvero dal suo mandatario.

Art. 7 6

Reintegrazione nei diritti

1) Il titolare o il richiedente di un titolo di protezione ai sensi della Legge quadro sui marchi e brevetti che si sia trovato nell'impossibilità di osservare un termine prescritto dalla stessa legge o dal presente Regolamento o fissato dall'USBM per una azione nei confronti dell'USBM stesso è reintegrato nei suoi diritti se la non osservanza di un termine ha per conseguenza diretta il rigetto di una domanda di concessione di brevetto, di registrazione di un marchio o modello o disegno industriale, o di una istanza ad essi relativa, o la perdita di qualsiasi altro diritto, o di una facoltà di ricorso.

2) Nel termine di due mesi dalla ricezione di una comunicazione dell'USBM

che informa l'avente diritto della mancata osservanza di un termine, deve essere presentata la richiesta di reintegrazione da parte dell'avente causa. L'istanza non è ricevibile se siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. L'istanza è considerata valida solo dopo il pagamento della tassa prescritta.

3) L'accettazione dell'istanza annulla le conseguenze legali che la mancata osservanza del termine comporterebbe o determina la loro revoca, se tali conseguenze legali hanno nel frattempo prodotto il loro effetto.

4) Le disposizioni di questo Art. non sono applicabili ai termini previsti:

a) al comma 2 di questo Art.,

b) al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità,

c) al termine assegnato per la scissione delle domande di registrazione e per la presentazione della domanda divisionale e

d) all'Art. 6 della Legge quadro sui marchi e brevetti.

5) Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del presente Articolo può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi.

Art. 77

Lingua della procedura

1) Le domande e gli atti previsti nella Legge quadro sui marchi e brevetti e nel presente Regolamento 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.

2) Se non altrimenti disposto dal presente Regolamento, l'avente causa certifica della corrispondenza della traduzione italiana all'originale.

Art. 78

Modalità di deposito delle domande

1) E' consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante servizio postale, o servizio equivalente, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, diretto all'USBM. In tal caso si considera data del deposito quella del ricevimento dal predetto USBM.

2) E' consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante telecopiatrice, osservando le disposizioni dell'Art. 86 del presente Regolamento.

Art. 79

Rappresentanza

1) Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino per tutte le

comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo Regolamento e della Legge quadro sui marchi e brevetti

2) La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico. La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato. La lettera d'incarico è considerata scrittura privata. Il mandato conferito con essa vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'USBM.

3) Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di privativa, a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

4) Nessun richiedente residente a San Marino è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'USBM ; le persone fisiche e giuridiche sammarinesi possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.

5) Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'USBM. Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.

Art. 80

Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa

1) Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso L'USBM, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente Art. 55:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su privative sammarinesi;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo comma 10) dell'Art. 81 concernente le privative anzidette.

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due commi precedenti;

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata di titoli di privative;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte di titoli di privative pignorati per essere restituita al debitore a norma di legge;

g) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

h) 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 si riferiscono;

i) possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le

sentenze di cui al presente Art.. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

j) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;

k) le sentenze di annullamento di titoli di privativa e le relative domande giudiziali.

2) La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Art. 8 1

Modalità di trascrizione

1) Per ottenere la trascrizione di un atto relativo ad un titolo di privativa sul relativo Registro tenuto a cura dell'USBM, il richiedente deve presentare apposita domanda di trascrizione redatta in doppio esemplare. Le domande devono essere depositate all'USBM, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'USBM di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. Essa deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del titolo di privativa e l'indicazione del numero e della data del titolo di privativa stesso;

c) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;

d) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.

2) Alla domanda di trascrizione, di cui all' Art. 80 , debbono essere uniti:

a) il titolo legale che si intende trascrivere;

b) il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel presente Regolamento.

c) Il titolo che fosse redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata.

3) Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.

4) Contro il rifiuto dell'USBM di effettuare una trascrizione, il richiedente può presentare ricorso.

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

6) Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul titolo di privativa, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione.

- 7) Gli atti e le sentenze di cui ai precedenti commi, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), j), k) dell'Art. 80 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di privativa.
- 8) Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
- 9) La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.
- 10) I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
- 11) I diritti di garanzia sui titoli di privativa per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma, equivalente di quest'ultima.
- 12) Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.
- 13) La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia.
- 14) Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.
- 15) Le sentenze e gli atti pervenuti all'USBM in conformità al presente Regolamento devono essere trascritte sul relativo Registro e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale. Per ogni trascrizione di atto o sentenza, si deve indicare:
- a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
 - b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
 - c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
- 16) L'USBM restituisce al richiedente un'esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'USBM stesso.
- 17) Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni e annotate nel relativo Registro.
- 18) Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in

base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

19. Le transazioni in materia di titoli di privativa di proprietà industriale hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

Art. 8 2

Procedura di esecuzione

1) I diritti patrimoniali in materia di titoli di privativa possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dalla legge per l'esecuzione sui beni mobili.

2) L'atto di pignoramento deve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di privativa, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del rispettivo Registro;

b) la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede all'esecuzione;

d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

3) Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia, né vi abbia eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'USBM. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'USBM ed inserita nel Bollettino Ufficiale.

4) I titoli di privativa, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.

5) Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di titolo di privativa, si propongono avanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino.

Art. 8 3

Ricorsi

In attuazione dell'Art. 32 della Legge quadro sui marchi e brevetti, ognuna delle parti di una procedura avanti l'USBM, conclusasi con una decisione, può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste.

Titolo VI - Disposizioni amministrative

Art. 8 4

Direttive amministrative

1) Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo Regolamento, provvede l'Ufficio Sammarinese dei brevetti e marchi (USBM).

2) Il direttore dell'USBM può definire delle Direttive amministrative per gli impiegati dell'USBM e i richiedenti al fine di rendere più facile e spedite le procedure di deposito, registrazione e concessione delle privative, salve le disposizioni della Legge quadro sui marchi e brevetti e del presente Regolamento.

4) Se i termini stabiliti da questo Regolamento e dalla Legge quadro sui marchi e brevetti scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo

Del deposito di un titolo di privativa avanti l'USBM verrà dato atto con ricevuta rilasciata all'interessato.

Art. 8 5

Comunicazioni inviate all'Ufficio

Le domande di titolo di privativa e le comunicazioni possono essere presentate all'USBM inviando unitamente agli esemplari del documento richiesti:

- a) per posta, nel caso trattasi di domanda di privativa, tramite raccomandata;
- b) con consegna a mano,
- c) con altri mezzi equivalenti ed ammessi dall'USBM,
- d) per telecopia di un originale firmato, con le modalità dell'Art. 86 seguente,
- e) con trasmissione del contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, con le modalità dell'Art. 87 seguente.

Art. 8 6

Comunicazioni mediante telecopia

1) La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa sammarinese presentata all'USBM e ogni altra comunicazione inviata mediante telecopia deve avere le qualità di leggibilità necessarie.

2) Se il documento è incompleto e/o parzialmente o interamente illeggibile, o sussistono fondati dubbi quanto alla precisione della trasmissione, l'USBM ne informa lo speditore che può ripetere l'invio finché necessario per completare il documento.

3) L'USBM assegna, al documento così ricevuto, una data di ricezione provvisoria, che è quella dell'arrivo dell'ultima pagina del documento. Se il documento originale perviene all'USBM entro un mese dalla data di ricezione della telecopia ed è conforme alla telecopia già ricevuta, l'USBM conferma al richiedente o all'avente causa la data della telecopia come data ufficiale di ricezione, altrimenti al documento ricevuto dall'USBM viene assegnata la data della ricezione dell'originale.

4) Se l'invio dell'originale non è effettuato, la comunicazione si considera non

avvenuta.

5) In ogni caso, la telecopia viene conservata agli atti.

6) Il Direttore dell'USBM può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente

Art. 87

Comunicazioni tramite mezzi elettronici

1) La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa sammarinese presentata all'USBM e ogni altra comunicazione inviata mediante mezzi elettronici deve avere le qualità di leggibilità necessarie.

2) Il mezzo elettronico scelto deve essere uno tra quelli definito dal Direttore dell'USBM, che possa garantire la sicurezza dell'invio e la compatibilità coi mezzi di ricezione e lettura dell'USBM.

3) L'USBM assegna, al documento così ricevuto, una data di ricezione, che è quella in cui la comunicazione è ricevuta dall'USBM.

4) Il Direttore dell'USBM può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante mezzi elettronici in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente, per il tipo di documenti da escludere da questa forma di trasmissione. Egli stabilirà nelle Direttive se i mezzi elettronici scelti possano richiedere l'invio del documento originale per conferma o se il documento inviato elettronicamente costituisce in sé un invio valido ai sensi delle procedure previste da questo Regolamento.

Art. 88

Comunicazioni dell'USBM

1) Ogni comunicazione, rilievo o decisione inviata al richiedente, o al suo incaricato, durante le procedure avanti l'USBM, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.

2) Il termine può variare da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi con possibilità di proroga fino ad un massimo di sei mesi.

3) La richiesta di proroga deve essere motivata. L'USBM, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

4) Se il progresso tecnico consente di garantire la sicurezza e la privacy delle telecomunicazioni con gli utenti, il Direttore dell'USBM può emanare direttive che ammettono lo scambio di corrispondenza per via elettronica o per altra via che eventualmente possa svilupparsi in futuro, tenendo conto delle necessità di sicurezza e di riservatezza dei documenti e delle informazioni scambiate.

Art. 89

Domicilio e mutamenti

1) Il richiedente o il suo avente causa deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo Regolamento. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'USBM, che li annota nel rispettivo Registro.

2) Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'USBM la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nella Repubblica di San Marino, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'USBM.

3) Ogni mutamento di domicilio del mandatario deve essere portato a conoscenza dell'USBM, che lo annota nell'albo dei mandatarî sammarinesi.

4) I mutamenti del nome del titolare del brevetto o della registrazione del marchio, disegno o modello industriale debbono essere portati a conoscenza dell'USBM, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel relativo Registro.

5) L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

Art. 90

Modalità di pubblicazione

1) Il Registro dei brevetti, quello dei marchi e quello dei modelli e disegni industriali, le domande di privativa e i relativi documenti sono pubblici. L'USBM tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare dei documenti depositati nel corso delle procedure.

2) Salvo quanto disposto altrimenti nel presente Regolamento, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti, quali tavole con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati ai fascicoli. Il Direttore dell'USBM può consentire che si estraiga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda.

3) Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte o dei diritti di visione.

4) Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'USBM dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.

5) Le copie e gli estratti dei vari Registri e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei documenti relativi a brevetti, marchi, modelli o disegni industriali, sono fatti esclusivamente dall'USBM, in seguito a domanda.

6) Sono determinate, dal Direttore dell'USBM, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l'USBM e per i diritti di segreteria per servizi offerti al pubblico.

7) Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel Bollettino Ufficiale, edito a cura dell'USBM.

8) Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale. 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.

9) La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nelle privative e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione .

10) Il Direttore dell'USBM ha facoltà di far pubblicare nel Bollettino Ufficiale anche gli indici analitici e per classi delle rispettive classificazioni dei titoli di privativa domandati e/o concessi, gli indici alfabetici dei titolari delle privative concesse, eventualmente i riassunti delle descrizioni e le trascrizioni avvenute.

11) Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita a Uffici di proprietà industriale di altri Stati.

12) Il Direttore dell'USBM può decidere di effettuare la pubblicazione in qualunque altra forma, quale quella elettronica, in funzione delle disponibilità offerte dal progresso tecnico. Egli ha la facoltà di determinare quali informazioni o dati anagrafici, oltre a quelli specificati nel presente Regolamento, sono da includere, nella pubblicazione dei Registri e del Bollettino Ufficiale, in funzione dell'interesse del pubblico.

Art. 9 1

Formulari

1) Il Direttore dell'USBM ha facoltà di stabilire, con proprio provvedimento, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti alla materia delle privative che l'USBM registra o rilascia e se essi possono essere distribuiti o depositati per via elettronica.

1. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

Titolo VII - Tasse

Art. 9 2

Tasse per brevetto d'invenzione

1) In applicazione della Legge quadro sui marchi e brevetti, il brevetto per invenzione industriale è soggetto alle seguenti tasse:

- a) tassa di domanda comprensiva della tassa di rinnovo per i primi tre anni e della tassa per la pubblicazione a stampa del fascicolo di

domanda di brevetto;

b) taxa aggiuntiva di pubblicazione per fascicoli di oltre 20 pagine;

c) taxa di rinnovo annuale, a partire dal quarto anno dalla data di deposito.

d) taxa di trascrizione,

e) taxa di ricerca, se richiesta dal richiedente.

2) La taxa di domanda e la taxa di pubblicazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rinuncia alla domanda, prima che essa sia stata pubblicata, è rimborsata la metà della somma versata per la pubblicazione.

Art. 9 3

Tasse per modello e disegno industriale

1) In applicazione della Legge quadro sui marchi e brevetti, la registrazione per modelli e disegni industriali è soggetta alle seguenti tasse:

a) taxa di domanda comprensiva di taxa di registrazione per il primo quinquennio e di taxa per la pubblicazione a stampa del disegno o modello;

b) taxa di rinnovazione quinquennale a partire dal secondo quinquennio;

c) taxa di trascrizione.

2) La taxa di domanda e la taxa di prima registrazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata concessa, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della taxa di domanda, che è irripetibile.

Art. 9 4

Tasse di registrazione dei marchi

1) In applicazione della Legge quadro sui marchi e brevetti la registrazione per marchio d'impresa e collettivo è soggetta alle seguenti tasse:

a) taxa di domanda e di prima registrazione comprensiva di taxa di prima registrazione, inclusiva di designazione di tre classi e di taxa di pubblicazione a stampa del marchio;

b) è dovuta una taxa per ogni classe addizionale della classificazione di cui all'Art. 1 dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato;

- c) tassa di rinnovazione a partire dal secondo decennio, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla lettera precedente.
- d) tassa di trascrizione.
- 2) Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle Convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda sammarinese.
- 3) La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono essere pagate al deposito della domanda.
- 4) Del pari, la tassa di rinnovazione, deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda di rinnovazione.
- 5) In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata concessa, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda, che è irripetibile.

Art. 9 5

Modalità di pagamento

- 1) Il Direttore dell'USBM pubblica le informazioni relative ai vari conti postali o bancari sui quali è possibile fare i pagamenti e alle modalità di pagamento ammesse.
- 2) All'occasione di ogni pagamento deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, del numero del brevetto o domanda o registrazione, del titolare, e dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato, se trattasi di versamento per annualità, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.
- 3) Se le indicazioni fornite con il pagamento non permettono di associare il pagamento ad una data domanda di brevetto o ad un brevetto, ad una domanda di registrazione o ad una registrazione, il pagamento viene considerato come non avvenuto e il montante rimborsato al pagatore, purché noto o riconoscibile.
- 4) Il rimborso di tasse pagate, nei casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari viene effettuato su richiesta dell'avente diritto. I rimborsi non si riferiscono in alcun caso alla tassa di deposito o di domanda di privativa, che è irripetibile.
- 5) I versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali o mediante operazioni bancarie prendono data:
- a) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali o alle banche della somma dovuta;
- b) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiuro o bonifico, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale o bancario.
- 6) Il Direttore dell'USBM ha facoltà di ammettere altri mezzi di

pagamento qualora lo riterrà opportuno.

Art. 96

Evidenza di pagamento

- 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) Il mittente deve curare che ricevute o copie di ricevute attestanti il pagamento, qualunque sia il mezzo utilizzato siano spediti all'USBM raccomandati o con mezzi equivalenti o consegnati di persona presso l'USBM.
- 3) I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del titolo di privativa.

Art. 97

Errore di pagamento

- 1) Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa fra quelle considerate nei precedenti articoli venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'USBM, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, ma non oltre un anno dal termine ultimo di scadenza del pagamento, con pagamento di soprattassa, altrimenti il pagamento si considera come non effettuato.
- 2) Le domande intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di tasse pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso l'USBM o possono essere spedite direttamente con raccomandata postale o con altro mezzo equivalente, a detto Ufficio.
- 3) Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può presentare ricorso.

Art. 98

Riduzione e esenzione dalle tasse di brevetto

- 1) Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione scritta che pervenga all'USBM, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
- 2) Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Commissario della Legge. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è

fatta dal Commissario della Legge.

3) Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

4) Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'USBM. La dichiarazione di offerta viene annotata nel Registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino Ufficiale e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

5) Se l'offerta al pubblico di licenza è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione dell'offerta.

Titolo VIII Ordinamento giurisdizionale

Art. 99

Ordinamento giurisdizionale

1) Tutte le azioni in giustizia in materia di privative sammarinesi, si propongono davanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti fatte salve le disposizioni dell'Art. 43, della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939.

2) L'indicazione del domicilio annotata nel relativo registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

3) L'onere di provare la nullità o la decadenza di una privativa incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.

4) L'onere di dimostrare la validità del titolo di privativa spetta al titolare che promuove l'azione in giustizia per contraffazione o usurpazione.

6) Le decadenze o le nullità anche parziali di una privativa hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato. Tali sentenze debbono essere trascritte nel rispettivo Registro a cura dell'USBM.

Art. 100

Azione promossa d'ufficio

1) L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di privativa può essere promossa anche d'ufficio dal Procuratore del Fisco, per sopravvenuto contrasto della privativa con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume.

2) L'azione di cui al comma precedente, deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel relativo Registro quali aventi diritto sulla privativa.

Art. 10 1

Registrazione dell'atto introduttivo del giudizio

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni industriali deve essere comunicata all'USBM a cura di chi promuove il giudizio. 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 fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'USBM copia delle sentenze che pronunciano sulla nullità o sulla decadenza dei brevetti, marchi, disegni o modelli industriali.

Art. 10 2

Descrizione, sequestro e inibitoria

1) In attuazione dell'Art. 32, comma 3) della Legge quadro sui marchi e brevetti, il titolare della privativa può chiedere al Commissario della Legge che sia disposta l'ispezione giudiziale con descrizione degli oggetti o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri prodotti in violazione o costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

2) Il Commissario della Legge, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui l'azione è proposta, qualora ravvisi l'esistenza di gravi motivi, provvede d'urgenza e può condizionare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

3) 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 o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4) La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio.

5) La descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;

b) non sia instaurato il giudizio di merito;

c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

6) Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro,

quando questi abbia agito con colpa.

7) Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di privativa, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con decreto provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.

8) Chiunque intenda esperire taluna delle azioni previste ai commi precedenti può chiedere, con ricorso, al Commissario della Legge di ordinare l'esecuzione provvisoria di provvedimenti inibitori, cautelativi o conservativi necessari per tutelare l'esercizio effettivo del diritto di pagamento del risarcimento del danno. Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo aver sentito senza ritardo, per ottenere sommarie informazioni, la parte a carico della quale il provvedimento deve essere eseguito.

9) Nei casi di particolare gravità o urgenza, o qualora la parte nei confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito non abbia nel territorio della Repubblica la residenza o la dimora abituale o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, il Commissario della Legge può soprassedere all'audizione della controparte e disporre l'esecuzione del provvedimento, imponendo eventualmente al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alle sue possibilità economiche ed alla gravità del provvedimento richiesto.

10) Il decreto va notificato alla parte, nei confronti della quale esso deve essere eseguito, anteriormente alla sua esecuzione o, al più tardi contemporaneamente ad essa. L'esecuzione può avvenire senza limitazioni relative all'ora ed al giorno.

11) I provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere chiesti dal richiedente un brevetto dal momento in cui la domanda di brevetto è resa accessibile ai terzi.

12) In deroga a quanto è disposto nei commi precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di titolo di privativa finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio della Repubblica di San Marino o dello Stato italiano, o siano in transito da o per la medesima.

13) Quando gli oggetti provengono da fuori San Marino o Italia, l'istante per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del titolo di privativa nella Repubblica o in Italia e nel paese di provenienza degli oggetti.

14) L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di privativa sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, anche stranieri, da essa indicati, a spese del soccombente.

Art. 10 3

Risarcimento

1) La sentenza che accerta la violazione dei diritti di privativa può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

2) E' altresì in facoltà del Commissario della Legge, su richiesta del proprietario di tali oggetti o mezzi di produzione, tenuto conto della residua durata del brevetto, della registrazione o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, se applicabile, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma di legge sentito, occorrendo, un perito.

3) La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle elementi denominativi, figurativi o grafici 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 la merce, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.

4) La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma complessiva 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.

5) Nel corso dello stesso giudizio, il Commissario della Legge decide anche l'ammontare del risarcimento dovute dall'autore della violazione al titolare della privativa.

Art. 10 4

Misure varie

- 1) Delle cose costituenti violazione dei diritti di privativa 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.
2. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente Art. decide, con decreto non soggetto a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Commissario della Legge.

Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 5

Disposizioni transitorie per i marchi

- 1) I marchi già registrati al momento dell'entrata in vigore di questo Regolamento sono soggetti, quanto alle cause di decadenza per non uso e

nullità, alle norme di questo Regolamento e della Legge quadro sui marchi e brevetti

2) Le norme del presente Regolamento che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

3) Salvi i termini di scadenza, anche per la concessione di registrazioni di rinnovazione dei marchi valgono le disposizioni del precedente Art. 54.

1. I marchi in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo Regolamento, possono essere registrati entro sei mesi da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo Regolamento; l'obbligo di richiedere la registrazione entro i sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende già assolto per i marchi depositati in forza dell'Accordo di Madrid.
2. In questo caso non è dovuta la tassa di domanda e di prima registrazione. I periodi di dieci anni, ai fini della domanda di rinnovazione, vengono calcolati a partire della data di deposito della domanda di prima registrazione.

6) La sussistenza dei requisiti previsti nell'Art. 56 e degli impedimenti di cui all'Art. 14 Legge quadro sui marchi e brevetti e all'Art. 57 di questo Regolamento, deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo dei medesimi marchi.

6) Le domande di registrazione per marchio e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo Regolamento, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute.

7) Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo Regolamento.

8) Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

9) In applicazione dell'Art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, qualora, nei primi due anni a contare dalla data di entrata in vigore di questo Regolamento, il titolare di un marchio sammarinese registrato anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento venisse a conoscenza o fosse informato che il marchio di cui è titolare nella Repubblica di San Marino è identico o simile, tanto da confondere il pubblico, ad un marchio registrato in Italia, presentante una data di registrazione anteriore, e appartenente a un altro titolare, il titolare del marchio sammarinese ha tempo sei mesi, dalla data a cui ne è venuto a conoscenza o ne è stato informato, per modificare il marchio nei suoi caratteri distintivi in modo tale da renderlo inconfondibile con il marchio precedente, tanto che il pubblico non possa essere ingannato e da eliminare un rischio di associazione tra i due segni. Nel caso l'USBM venisse informato della esistenza di tale marchio anteriore registrato in Italia, esso inviterà l'interessato, assegnandogli un termine di sei mesi, a modificare il marchio. In tal caso il nuovo marchio mantiene la stessa data di deposito del marchio sammarinese originale.

10) Dopo il periodo transitorio di due anni si applicano le disposizioni previste dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e da questo Regolamento.

Art. 106

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Luglio 1999.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonello Bacciocchi – Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.