

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (19G00026)

(GU n.57 del 8-3-2019)

Vigente al: 23-3-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;

Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalita' di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli);

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento

europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430;

Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5 marzo 2018 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Codice della proprieta' industriale», le parole «suscettibili di essere rappresentati graficamente» sono soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «purche' siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altri segni non registrabili»;

b) al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente:

a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto».

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 11 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a produttori o commercianti.»;

b) al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono inserite le seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui all'articolo 185»;

c) al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei prodotti o servizi.», e' inserito il seguente periodo: «Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».

Art. 4

Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione 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.

5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 12 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e), le parole «anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario,» sono sostituite dalle seguenti: «identici, affini o non affini,

quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea»;

b) al comma 1, alla lettera f), la parola: «anche» e' sostituita dalle seguenti: «identici, affini o»;

c) al comma 2, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione».

Art. 6

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 14 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sulla tipologia di marchio»;

b) al comma 1, alla lettera c), il «.» e' sostituito dal «;» e, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea e' parte;

c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.»;

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.»;

d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 15, comma 2, del codice della proprieta' industriale, al secondo periodo, la parola «dalla» e' sostituita dalle seguenti: «dal giorno successivo alla».

Art. 8

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 18, comma 1, del codice della proprieta' industriale, le parole «decreto del Ministro delle attivita'

produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministero dello sviluppo economico».

Art. 9

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 20 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»;

b) al comma 2, dopo le parole «o sulle loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o sugli imballaggi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 21 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), la parola «e» è sostituita dalla seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, qualora si tratti di una persona fisica»;

b) al comma 1, alla lettera b), le parole «indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca»;

c) al comma 1, alla lettera c), le parole «se esso» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio».

Art. 11

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»;

b) al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «ancorché non registrata,» e dopo le parole «loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi».

Art. 12

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 25 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono inserite le seguenti: «11, 11-bis,»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 121 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «L'onere» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere»;

b) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 122 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis.

4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 15

Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:

«Art. 122-bis (Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario). - 1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario puo' avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 135 del codice della proprieta' industriale, ovunque ricorrano, le parole «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e al comma 1, le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento» sono soppresse.

Art. 17

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprieta' industriale, l'articolo 136 e' sostituito dal seguente:

«Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.

2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
- b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti;
- d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
- e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.

6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta

una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5.

7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, puo' proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.

8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura civile.».

Art. 18

Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprieta' industriale, dopo l'articolo 136, sono inseriti i seguenti:

«Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.

2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.

7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.

Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.

3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.

4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.

Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.

2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.

4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.

5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.

6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.

7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza, disporre la separazione.

10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, puo' nominare uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135, comma 4.

Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione).

- 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.

4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.

Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). - 1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano.

2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.

3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.

4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.

5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.

6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.

7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facolta' di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.

2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

4. La sentenza deve contenere:

- a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
- b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
- c) le richieste delle parti;
- d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;
- e) il dispositivo.

5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.

6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.

7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.

10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese.

Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.

2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

- a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
- b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'articolo 201.

4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine e' prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento.

6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.

7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater.

8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11.

10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater.

11. Se entro novanta giorni da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater.

Art. 136-nonies (Estinzione del processo). - 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla Commissione.

5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.

6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.

7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.

Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.

Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito.

4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.

2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile.

3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 3-quater, e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 156 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);»;

b) al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 157 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di certificazione»;

b) al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione», le parole «deve unirsi» sono sostituite dalle seguenti: «e' allegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;

e) la rappresentazione del marchio collettivo;

f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.

1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;

c) la rappresentazione del marchio di certificazione;

d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;

f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;

g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 159 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola «comunitario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

Art. 23

Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 170 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi» sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta:

a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;

b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;

c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Unione europea;

d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.».

Art. 24

Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 176 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo la parola «domanda» e' inserita la seguente: «o»;

2) alla lettera b), dopo la parola «lettere» e' inserita la seguente: «c),»;

3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se e' formulata riserva, l'atto di nomina e' depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a) dopo le parole «registrazione del marchio» sono inserite le seguenti: «, della denominazione di origine o della indicazione geografica» e la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;

2) alla lettera c), dopo le parole «brevetti e marchi» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter)»;

3) la lettera d) e' abrogata;

c) al comma 5, le parole «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis».

Art. 25

Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 177 del codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;

d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.».

Art. 26

Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 178 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»;

b) al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,»;

c) al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite dalle seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole «cinque anni» sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorita' del marchio oggetto dell'opposizione,» e, dopo le parole «fonda l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.»;

e) il comma 5 e' abrogato;

f) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

Art. 27

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 180 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;»;

2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:

«e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;»;

b) al comma 3, la parola «f)» e' sostituita dalla seguente: «e-bis)»;

c) il comma 3-bis e' abrogato.

Art. 28

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;

a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;»;

2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;

e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».

Art. 29

Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 184 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la seguente sezione:

«Sezione II BIS DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI»;

b) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa registrato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta

valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.

3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4. L'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;

b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

5. L'istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6. L'istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

7. All'istanza di decadenza o di nullità sono allegati:

a) i documenti a prova dei fatti addotti;

b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria;

c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

8. L'istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

9. L'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullità sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

11. L'istanza di decadenza o di nullità è altresì

improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità':

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato.

Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o di nullità e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente.

3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullità l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.

5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo,

sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.

4. Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1.

Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità). - 1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.

2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione.

Art. 184-septies (Sospensione della procedura di nullità o decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso:

a) se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;

b) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;

c) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;

f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;

g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del

presente codice.

2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.

3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'.

Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;

g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.

Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullita' entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalita' di applicazione.

Art. 184-decies (Ricorso). - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e' comunicato alle parti.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135.».

Art. 30

Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 187, comma 1, del codice della proprieta' industriale, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente: «f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.».

Art. 31

Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprieta' industriale, le parole «delle attivita' produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e, dopo le parole «le opposizioni,» sono inserite le seguenti: «le decadenze e nullita',».

Art. 32

Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 227, del codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso».

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.».

Art. 33

Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.

3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal codice della proprietà industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

4. Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della proprietà industriale, dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

Art. 34

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative per la

registrazione per marchi d'impresa.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, all'articolo 11 della tariffa allegata sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi»;

b) nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa», il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi»;

c) nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa», il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. RegISTRAZIONI per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali».

Art. 35

Disposizioni di adeguamento

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante analoghi regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Art. 36

Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436

1. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il Ministero dello sviluppo economico, nel triennio 2019-2021, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021»;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.

Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell'articolo 36, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Savona, Ministro per gli affari europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede