

# Consulenti in Proprietà Industriale

Anno XVII - N. 3 - dicembre 2002

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. post. - 70% - Filiale di Milano

## I certificati complementari di protezione: la storia continua

Nell'Unione Europea, la possibilità di ottenere un certificato complementare di protezione per prodotti medicinali (CCP) è prevista dal Regolamento Comunitario n. 1768/92/CEE del 18 giugno 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 2 luglio dello stesso anno. Il certificato complementare di protezione è concesso dalle autorità nazionali di ciascuno stato membro quando risultino rispettate le condizioni previste dal Regolamento Comunitario. Quest'ultimo di fatto è entrato in vigore il 2 gennaio 1993 e ha dato luogo a notevoli problemi di interpretazione vuoi in relazione alle norme transitorie che alle norme che regolano le condizioni per la concessione del certificato.

Tuttavia nella stessa Comunità Europea, prima dell'emanazione del Regolamento in questione, sia la Francia che l'Italia avevano già promulgato una propria legge nazionale per la concessione di un certificato complementare di protezione sui prodotti farmaceutici. Per l'Italia la legge è la n. 349 del 19 ottobre 1991 entrata in vigore il 19 novembre dello stesso anno, in anticipo dunque di circa sette mesi rispetto al successivo Regolamento Comunitario. La legge italiana ha goduto immediatamente di una grande popolarità tra le industrie farmaceutiche che, in base alle disposizioni transitorie, hanno avuto la possibilità di presentare una domanda di CCP en-

*Fabrizio de Benedetti*

*L'intento dichiarato delle recenti modifiche alle norme nazionali sui certificati complementari di protezione era l'allineamento con le disposizioni comunitarie in materia. Tuttavia l'evidente mutamento di politica sotteso, confermato anche da nuove misure sul rimborso di farmaci da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è dovuto probabilmente anche ad altri fattori: l'equilibrio tra l'industria farmaceutica, in Italia passata prevalentemente nelle mani di multinazionali estere, e l'industria dei produttori di "generici" si sta spostando a favore di questi ultimi.*

tro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Oltre 400 domande sono state pertanto depositate e, a parte poche eccezioni, altrettanti certificati

sono stati concessi. Anche quando, in prossimità della scadenza di detto periodo transitorio, era ormai noto che sarebbe di lì a poco subentrato il Regolamento Comunitario (che a sua volta disponeva di una norma transitoria in relazione alla possibilità di ottenere un CCP per ogni prodotto già brevettato che avesse ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio), le imprese farmaceutiche hanno fatto di tutto per depositare entro i termini una domanda relativa all'ottenimento di un CCP italiano. La ragione è facilmente comprensibile e sta nella sostanziale differenza delle norme che regolano il CCP nazionale rispetto a quello comunitario, soprattutto relativamente alla durata.

### Durata del CCP italiano e durata del CCP comunitario

L'art. 13 del Regolamento Comunitario n. 1768/92/CEE prevede che il certificato complementare abbia una

### Congratulazioni alla Dott.ssa M.L. Agrò e ringraziamenti alla Dott.ssa M.G. Del Gallo e al Min. U. Zamboni.

*Il Consiglio dell'Ordine desidera esprimere le più calorose congratulazioni alla Dott.ssa Agrò e la propria soddisfazione per la sua nomina a Direttore dell'UIBM. Il Consiglio ha sempre apprezzato l'attività della Dott.ssa Agrò in passato, come Responsabile dell'Ufficio marchi comunitari e internazionali, ed è convinto che potrà instaurare con lei una collaborazione proficua per l'Ufficio, i Consulenti ed il mondo italiano della proprietà industriale. Alla Dott.ssa Del Gallo e al Min. Zamboni di Salerno inviamo i nostri sentiti ringraziamenti per l'operato svolto in tanti anni alla direzione dell'UIBM e nella rappresentanza dell'Italia presso le organizzazioni internazionali e comunitarie. Un cordiale augurio infine al Consigliere Prigioni, nuovo Delegato Italiano agli Accordi di Proprietà Intellettuale.*

### In questo numero

**Le iniziative del Ministro Marzano e l'attività legislativa nel campo della proprietà industriale.**

**La corte di giustizia sui marchi di forma: il caso Philips/Remington ed altre questioni.**

**Regolamento della Commissione che attua il regolamento del consiglio no. 6/2002 sul design comunitario.**

durata uguale al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda del brevetto di base e la domanda della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni. Lo stesso articolo stabilisce che comunque la durata del certificato complementare non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

L'art. 5 della legge italiana n. 349 del 1991 prevede invece che la durata del certificato sia pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto (valida in Italia) e la data del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio (in Italia). Comunque, la durata del certificato non può essere superiore a 18 anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

La semplice lettura di queste due disposizioni rende evidente il sostanziale vantaggio del certificato complementare italiano. La durata massima invece che cinque anni può arrivare a 18 anni e l'autorizzazione all'immissione in commercio presa in considerazione per il calcolo del periodo da recuperare rispetto alla data di deposito della domanda è quella italiana, che in moltissimi casi può non essere la prima autorizzazione in commercio nella Comunità e dunque aumenta il periodo per il quale è concesso il recupero e conseguentemente la durata del certificato complementare.

Come è noto, la normativa nazionale sui CCP è venuta meno quando è stato promulgato il Regolamento Comunitario che l'ha praticamente sostituita. Tuttavia, l'art. 20 del Regolamento ha fatto salvi i certificati precedentemente concessi in base alla legge italiana e dunque, a partire dal 1993 i certificati concessi in base alla precedente normativa italiana e quelli concessi in base al Regolamento Comunitario sono ugualmente validi. La differenza di durata è tuttavia eclatante, visto che i certificati italiani godono di un termine normalmente superiore a cinque anni, e in molti casi superiore anche ai 10.

### **Dieci anni dopo**

Con la stessa sorprendente rapidità con cui nel 1991 era stata varata la legge nazionale sui certificati complementari di protezione, il 15 aprile 2002 il Governo emana il decreto legge n. 63 che include una serie di norme relative alla finanza pubblica. L'art. 3 è

dedicato al prezzo dei farmaci che in Italia è sottoposto al controllo dell'amministrazione pubblica, in particolare per quanto riguarda i farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. Il comma 8 di detto articolo prevede la riduzione della durata dei certificati complementari di protezione concessi in base alla legge nazionale del 1991 secondo una procedura che gradualmente dovrebbe allineare detta durata a quella prevista dal Regolamento Comunitario n. 1768/92/CEE. In pratica, il decreto legge prevede che la durata dei certificati italiani sia ridotta di un anno nel 2002 e di due anni in ciascuno degli anni solari successivi fino al "completo allineamento" della durata a quanto previsto dal Regolamento Comunitario. Tuttavia, la norma così com'è scritta, da un lato comporta una riduzione molto severa della durata dei certificati italiani, dall'altro non conduce, se non in rarissimi casi, all'allineamento con il Regolamento Comunitario, vuoi perché diversi certificati italiani hanno già superato la durata massima dei cinque anni previsti da quest'ultimo, vuoi perché il sistema di riduzione graduale, che non prevede un ricalcolo della durata sulla base della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, risulta incompatibile con lo scopo ufficialmente dichiarato del completo riallineamento al Regolamento Comunitario. Lo stesso comma 8 del citato art. 3 prevede che le aziende che intendono fabbricare un medicinale soggetto a copertura brevettuale o di CCP possono inoltrare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto già a partire da un anno prima della scadenza del brevetto o del CCP. È evidente che questa nuova normativa, che secondo il Governo dovrebbe condurre ad una riduzione della spesa sanitaria pubblica, tende a dare impulso alla fabbricazione e commercializzazione in Italia di farmaci generici. Si tratta dunque di una svolta rispetto al passato: l'industria farmaceutica italiana dei prodotti di marca è stata quasi totalmente acquisita da società straniere, in particolare da multinazionali americane ed europee; ciò potrebbe aver causato un indebolimento della sua influenza a livello politico, influenza che aveva consentito nel 1991 l'emanazione di una legge così generosa come quella dei certificati complementari nazionali con durata tanto elevata. Al contrario, è

cresciuta l'industria nazionale dei generici che ora è in grado di sostenere le proprie ragioni ed i propri interessi al più alto livello.

### **La guerra dei farmaci**

Il confronto tra l'industria dei farmaci di marca e l'industria dei farmaci generici non si chiude con l'emanazione del decreto del 15 aprile 2002. In effetti, tale decreto pur entrando in vigore immediatamente, ha bisogno della ratifica del Parlamento. La guerra tra l'industria dei prodotti di marca e l'industria dei generici si sposta dunque tra i banchi dei parlamentari dove le rispettive *lobbies* usano il meglio delle proprie forze da un lato per bloccare il decreto del Governo e dall'altro per ottenere una sua conferma. Come spesso succede, alla fine il risultato è un compromesso.

Il decreto del Governo è approvato in via definitiva dal Parlamento con Legge n. 112 del 15 giugno 2002. Tuttavia il sistema di riduzione risulta fortemente attenuato in quanto esso è stabilito in 6 mesi ogni anno a partire dal 1° gennaio 2004. La legge conferma invece la possibilità, introdotta dal decreto, per l'industria dei generici di iniziare la procedura di registrazione di un prodotto farmaceutico protetto da brevetto o da certificato complementare un anno prima rispetto alla scadenza della protezione.

Ma i produttori dei generici ottengono anche qualcosa in più che non era prevista nell'originario decreto legge. Infatti, ad essi è concesso il diritto di chiedere una licenza ai titolari di certificati complementari di protezione per la fabbricazione di medicinali destinati unicamente all'esportazione nei paesi in cui non esista protezione o tale protezione sia già scaduta. La licenza, pur essendo definita "volontaria", è concessa in base ad una procedura di negoziazione da svolgersi sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive. È questa una norma che, pur stabilendo un principio, resta del tutto indefinita nella sua attuazione che viene rinviata ad un successivo regolamento da emanarsi entro 45 giorni dopo consultazione con le parti interessate. Il decreto ha poi visto la luce il 17/10/2002 (G.U. n. 253 del 28/10/2002) sollevando ulteriori dubbi su tutta la procedura della licenza con la probabile conseguenza di lunghi conflitti giudiziari. Infine, la legge contiene ancora una disposizione (già presente nel testo del decreto sia pure in una dizione diversa) destinata a

favorire i prodotti generici. In effetti, dal 1° gennaio 2003, le confezioni di prodotti farmaceutici debbono sempre riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nella pubblicità, la denominazione comune ed internazionale in dimensioni uguali a quelle del marchio.

### Il futuro imprevedibile

Se la legge approvata il 15 giugno 2002 conclude la prima vera battaglia tra l'industria dei prodotti farmaceutici di marca e quella dei generici con un sostanziale compromesso, non è affatto detto che il conflitto tra gli opposti interessi possa essere considerato almeno per il momento concluso. In effetti, da un lato il Ministro del Bilancio, che ha proposto la normativa sulla riduzione della durata dei certificati complementari di protezione concessi in base alla legge nazionale del 1991, ha dichiarato che potrebbe in futuro riproporre un'altra norma di riduzione più drastica di quella approvata dal Parlamento. Dall'altro, c'è il dubbio che la normativa sulla riduzione approvata possa presentare degli aspetti di incostituzionalità e dunque dare lo spunto per richiedere in un procedimento giudiziario il rinvio alla Corte Costituzionale. Infine, un nuovo decreto legge del Governo n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito in legge dal Parlamento il 2 agosto 2002, ripropone il problema del contenimento della spesa farmaceutica a cura del servizio sanitario nazionale stabilendo che laddove sono in vendita due confezioni di medicinali per lo stesso prodotto identiche per principio attivo, modalità di somministrazione, dosi, ecc., il servizio nazionale si farà carico del costo entro i limiti del prezzo più basso. Evidentemente questa disposizione, che nella sostanza era già prevista dall'art. 7 della Legge n. 405 dell'11 novembre 2001, è destinata a penalizzare soprattutto i prodotti di marca rispetto a quelli generici. Tuttavia, mentre la legge del 2001 disponeva la non applicabilità nel caso in cui il medicinale risultasse protetto da brevetto, la nuova norma prevede la non applicazione della regola relativa al prezzo più basso solo nel caso di medicinali coperti da brevetto sul "principio attivo". In altri termini, sembrerebbe che il Governo intenda ora stabilire una differenza tra prodotti medicinali per i quali è brevettato il principio attivo rispetto a prodotti medicinali per i quali è brevettato il metodo oppure l'uso farma-

ceutico. Resta da chiarire, in questi ultimi casi, come sia possibile la presenza sul mercato di un prodotto identico per effetti terapeutici, modalità di somministrazione, ecc. a un medicinale coperto da brevetto concernente la sua preparazione o uso farmaceutico. In effetti, l'unica ipotesi di coesistenza tra prodotti farmaceutici identici è quella per cui il medicinale c.d. di marca non disponga di protezione brevettuale né per il principio attivo né per l'uso terapeutico né per il procedimento di fabbricazione, salvo in quest'ultimo caso che ci sia la possibilità di utilizzare procedimenti di fabbricazione alternativi non brevettati. Peraltro, in pratica, la nuova norma non sembrerebbe in grado di modificare sostanzialmente la situazione definita nella norma precedente eccettuato il caso cui accennavo sopra per cui il medicinale di marca più caro disponga soltanto di una copertura brevettuale per il procedimento di fabbricazione facilmente aggirabile in quanto esistano altri procedi-

menti che portano ad un prodotto identico e che non sono brevettati. Ma quest'ultima situazione poteva considerarsi ricompresa nella formula dell'art. 7 della legge del 2001 in quanto il farmaco, sia pure prodotto con un procedimento di fabbricazione brevettato che non incide sull'effetto terapeutico del prodotto finale (rispetto ad analogo medicinale fabbricato con un diverso procedimento), dovrebbe essere considerato come medicinale in sé non coperto da brevetto e dunque rientrare nella formula legislativa precedente. In pratica, dunque potrebbe non essere cambiato assolutamente niente. Ciò che tuttavia risulta chiaro fin d'ora è che la guerra tra imprese farmaceutiche di prodotti di marca e imprese produttive di prodotti generici è in pieno svolgimento e che il Governo, vuoi per limitare la spesa sanitaria a carico del servizio pubblico, vuoi per favorire l'industria nazionale produttrice di generici, sembra indirizzato a sostenere quest'ultima.

## Determinazione del "valore normale" delle royalties su un marchio: l'ottica fiscale

*Fabio Giambroco*

Il "valore normale" di una royalty è un concetto sostanzialmente fiscale. Il valore normale si contrappone idealmente al valore di comodo ovvero della Royalty concordata tra due imprese aventi fine di "dirottare" flussi di reddito verso un soggetto agevolato fiscalmente. Quasi sempre la "Royalty di comodo" è concordata tra imprese appartenenti allo stesso gruppo o tra un'impresa ed una persona fisica (l'inventore) a questa legata. Il legame tra i soggetti ed i vantaggi fiscali sono le motivazioni che spingono la sottoscrizione del contratto. Il medesimo contratto non sarebbe sottoscritto se non esistessero questi elementi o perlomeno sarebbe sottoscritto a condizioni diverse. Tali contratti sono vissuti dagli addetti ai lavori come contratti generalmente bilaterali. Forse è un'impresione sbagliata. Vi è, invero, un terzo

soggetto interessato: il Fisco. La compravendita di un Marchio è tassata e quindi una cessione a "valore basso" penalizzerebbe l'Erario. Anche la Licenza ha una "valenza" fiscale. Di fatto se Alfa licenzia a Beta un marchio un flusso di reddito scorre in senso inverso. Se la licenza è di comodo Beta si impoverisce, produce meno reddito e quindi paga meno tasse. L'opposto succede per Alfa. Ora se Alfa e Beta producono reddito e pagano tasse nello stesso Stato l'operazione (quasi sempre) è "neutra" per il Fisco. Mentre se Alfa è in un altro Stato i giochi cambiano. L'amministrazione fiscale a cui è soggetta Beta si impoverisce in favore dell'amministrazione fiscale di Alfa. Ora il ragionamento (giusto o sbagliato che sia) del Fisco Italiano è riasumibile come segue:

"se il reddito è prodotto in Italia è giusto che sia tassato in Italia".

Il ragionamento dell'impresa multinazionale (giusto o sbagliato che sia) è il seguente:

"cara amministrazione italiana se non vuoi che i redditi si muovano equi-para le aliquote".

Si tratta, quindi, di una questione economica con valenze politiche. Non entro nel merito essendo entrambe le posizioni degne e sostenibili.

Ora lo spostamento di reddito tra Paesi non appartenenti alla cosiddetta Black List è di per sé lecito, e viene spesso soddisfatto il cosiddetto "Interesse economico". L'interesse economico è un requisito di carattere fiscale per stabilire la liceità dell'operazione. Si discute molto tra l'interesse economico del gruppo e quello della singola impresa appartenente al gruppo, ma non vorrei approfondire in questa sede l'argomento per concentrarmi sul "valore normale":

Al Fisco italiano, quindi, non rimane che appigliarsi al "Valore Normale" delle Royalties per "contestare" l'esportazione del reddito, ad esempio, verso un altro Paese dell'Unione Europea.

La Royalty di comodo deve essere equiparata alla Royalty di mercato affinché l'operazione possa definirsi lecita.

Ora tutti sappiamo come sia difficile determinare o delle Royalties normali o delle Royalties standard laddove la loro determinazione in pratica varia da caso a caso.

L'amministrazione italiana ha già, con la Circolare 32/80, determinato la soglia del "sospetto" fiscale. Queste aliquote non mi sembrano calzanti alla realtà del 2000. In realtà la Circolare è già superata da altre norme interpretative (esempio articoli 76 e 9 del Testo Unico Imposte sui Redditi). Tuttavia abbiamo ragione di credere che l'amministrazione finanziaria faccia ancora riferimento ai valori determinati in questa Circolare per la determinazione della "giusta" Royalty ovvero del valore normale della Royalty.

Vengono fissati tre livelli di Royalties.

- Primo livello, non sospetto, implica un valore della Royalty fino al 2%. In questo caso il controllo dell'amministrazione finanziaria è limitato all'esistenza del diritto, del contratto scritto e della effettiva utilizzazione del marchio o della tecnologia oggetto di licenza.

- Secondo livello già un pò sospetto

implica valori della Royalty tra i 2 ed il 5%. In questo caso la verifica comprende una valutazione sulla tecnologia o sulla notorietà del marchio nonché sul contenuto del contratto.

- Terzo livello, decisamente sospetto per il Fisco, riguarda le Royalties superiori al 5%. Tali importi sono giustificabili solo "in casi eccezionali giustificati dall'alto livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze".

È noto tra i commercialisti che le Royalties sono quasi sempre contestate in sede di verifica fiscale stante la "non attualità" dei valori determinati dalla circolare e l'assurda equiparazione delle Royalties sulla tecnologia a quelle sui marchi.

Non è possibile accomunare le Royalties di Marchi e Brevetti come si legge nelle circolari dell'Amministrazione Finanziaria. È comune esperienza circa la assoluta divergenza dei valori.

Non so perché ma in materia fiscale la difformità dei diritti di marchio e di brevetto non viene considerata. Vengono sempre accomunati tra loro Marchi, Brevetti, Diritti d'Autore e Know How. Il sospetto è che l'estensore delle circolari o delle norme non conosca affatto la nostra materia. Questo vale anche nel caso degli ammortamenti del marchio che di fatto penalizzano l'Erario.

Ripeto la Royalty non può essere determinata a priori ma ogni singolo caso è un "mondo a sé". Tuttavia è indispensabile fornire un qualche valore di riferimento a tutti coloro che operano nel nostro settore.

Questo a mio avviso può essere così riassunto come segue.

Per comodità ho individuato la "Natura del Prodotto" in modo uniforme al Professor Stefano Sandri e da Piergiorgio Sandri nel libro "Il marchio IN & OUT". Tuttavia i valori da me indicati differiscono leggermente da quelli di tali Autori.

Si tratta tuttavia di valori sicuramente "compatibili" e questo lascia ben sperare sulla "Bontà delle Tabelle".

Ora vediamo le eccezioni, sempre in base all'esperienza personale.

1. Grandi stilisti hanno richiesto in passato Royalties superiori al 10%. Almeno uno di questi contratti è stato oggetto di giudizio per "eccessiva onerosità". Meno frequenti sono oggi valori così alti nel settore Haute Couture se non prodotti di "nicchia".

2. Pupazzetti di plastica del valore di pochi centesimi "supportano" prezzi finali pari a centinaia di volte il proprio valore se raffigurano Harry Potter o l'Uomo Ragno o altri personaggi "famosi" Disney.

I contratti su questi impongono Royalties del 10-13%.

3. Beni di basso valore unitario (esempio astucci, quaderni, cartelle per la scuola) possono supportare Royalties elevatissime se "abbellite" con personaggi dei fumetti o della televisione. Si arriva al 15% per prestigiosi marchi "automobilistici" del settore corse.

4. È determinante il "Margine Lordo" ottenibile sul prodotto. Raramente la Royalty supera il 60% di tale valore.

5. Nel settore dell'arte si arriva al 15-20% per la riproduzione di quadri famosi (esempio Andy Wharrol) ancora tutelati dal Diritto d'Autore.

6. Un marchio famoso come Coca Cola non chiede, a mia scienza, Royalties sui prodotti di "merchandising" vendendoli come veicolo promozionale. Pretende però un'alta qualità dell'articolo contraddistinto e generalmente li distribuisce direttamente.

Ora la speranza è che l'amministrazione finanziaria emetta delle nuove circolari più aggiornate rispetto a quelle di venti anni fa. Ci auguriamo in futuro una maggior accuratezza legislativa e/o normativa in campo fiscale quando sono coinvolti marchi e brevetti soprattutto nell'interesse della collettività e della "compatibilità fiscale" dei contratti che siamo chiamati a redigere. Inoltre delle certezze in questo senso eviterebbero ai "soliti furbi" manovre elusive che spesso per l'assurdità delle Royalties imposte, a titolo personale, considero scandalose.

| Natura del prodotto                                  | Tasso medio royalties in % del fatturato netto |
|--|--|
| Prodotto di grande consumo                           | Tra 0,5 - 2,5                                  |
| Prodotti semplici, manifatturati di impiego corrente | Tra 2 - 3                                      |
| Prodotti speciali: farmaceutici, dietetici simili    | Tra 2 - 4                                      |
| Prodotti importanti tipo elettrodomestici            | Tra 2 - 7                                      |
| Haute couture e marchi notissimi di merchandising    | Tra 2 - 10                                     |

# Impresa e innovazione

## Convegno del 18 ottobre 2002, Parma

Maria Podestà

Si è tenuto a Parma venerdì 18 ottobre 2002 un Convegno dal titolo "Impresa e Innovazione" promosso dall'Università degli Studi di Parma in collaborazione con l'Unione Parmense degli Industriali e la S.I.S.P.I.

Come illustrato nel programma, scopo del Convegno è stato di fare il punto sull'evoluzione normativa in atto, esaminandola nella prospettiva delle imprese, con particolare attenzione alla tutelabilità delle biotecnologie, delle innovazioni informatiche e dei "business methods".

Nella relazione introduttiva il Prof. Avv. Adriano Vanzetti ha richiamato l'importanza del brevetto anche nei nuovi settori della tecnologia, in quanto strumento che giustifica gli investimenti indispensabili per la ricerca.

L'impresa privata è disposta a fare investimenti soltanto a fronte di prospettive di profitto, che possono essere garantite solo da un periodo di sfruttamento esclusivo. Riferendosi in particolare al settore della biotecnologia, egli ha osservato che in un momento in cui il progresso continuo diventa un elemento essenziale per la nostra stessa sopravvivenza, sembra che il brevetto venga considerato un nemico, qualche cosa di negativo, mentre al contrario dovrebbe essere rafforzato per favorire appunto gli investimenti in ricerca.

L'Avv. Silvia Magelli, nel suo intervento sulla Innovazione Informatica, ha ricordato le disposizioni degli articoli 10 e 27 degli accordi TRIPS, di cui il primo riconferma la possibilità di tutela attraverso il diritto d'autore mentre il secondo riafferma il principio che possono essere oggetto di brevetto tutte le invenzioni, in tutti i campi della tecnologia.

I paesi europei firmatari della Convenzione sul Brevetto Europeo sono anche firmatari degli accordi TRIPS e quindi tenuti ad armonizzare la propria legislazione agli accordi stessi.

La proposta di Direttiva pubblicata nel febbraio 2002 (che si ritiene possa essere approvata nel secondo semestre 2003) ribadisce l'appartenenza di un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici all'ambito della tecnologia e l'esigenza di un effetto tecnico per la brevettazione.

Il merito di questa direttiva è quello di armonizzare le condizioni per la protezione delle invenzioni sul software ora adottate dalle varie legislazioni nazionali e di fare un pò di chiarezza in un panorama legislativo che al momento si fonda solo su singole decisioni.

Il Prof. Avv. Cesare Galli ha ricordato che in Italia manca una disciplina specifica per le invenzioni biotecnologiche, per le quali ci dobbiamo basare sulla legge invenzioni. Peraltro anche la Convenzione sul Brevetto Europeo non contiene norme o condizioni specifiche, ma oggi si dispone di una giurisprudenza consolidata e della Direttiva Comunitaria, al momento approvata solo da 4 paesi: Danimarca, Spagna, Irlanda e Regno Unito. In Italia, un Disegno di Legge di delega al Governo per l'attuazione della Direttiva è stato approvato dalla Camera il 26 settembre 2002 ed è passato recentemente all'esame del Senato.

La Direttiva recita all'art. 3 che materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale può costituire oggetto di invenzione ma la sequenza deve essere concretamente indicata e deve essere indicata la sua funzione. È peraltro dubbio se il brevetto così ottenuto si estenda anche alle applicazioni di questa "scoperta" diverse e non equivalenti a quelle descritte nel brevetto, ovvero se queste possano essere oggetto di altri brevetti, autonomi o dipendenti dal primo.

Sarebbe stata auspicabile a suo giudizio una soluzione analoga a quella della legge USA che definisce il campo di applicazione "specific, substantial and credible", ma il nostro legislatore non ne ha tenuto conto.

Ha sollevato poi il problema dell'attività inventiva: i metodi sono quasi sempre metodi di routine, ma è la particolare combinazione di questi metodi, la loro selezione ad ogni passaggio che può conferire lo step inventivo così come in certi casi l'eventuale superamento di un pregiudizio tecnico.

La Direttiva ammette espressamente anche la brevettabilità di materia vivente, ed in specie di microrganismi e di organismi geneticamente modificati. Per questi ultimi, il problema è anche quello del coordinamento con la disciplina delle varietà vegetali e con quella della Convenzione sulla diversità biologica.

A questo proposito il prof. Galli ha citato la decisione sul caso Novartis II Transgenic Plant del dicembre 2000 dell'Enlarged Board of Appeal che ha ritenuto ammissibile una rivendicazione che ha per oggetto un insegnamento tecnico non confinato ad una particolare varietà vegetale o animale ma suscettibile di molteplici applicazioni, domandandosi tuttavia perché non riconoscere allora anche la brevettabilità di una singola specie, quando il procedimento per ottenerla è inventivo.

Il Prof. Avv. Luigi Mansani ha trattato l'argomento della brevettazione dei metodi commerciali.

Da qualche tempo negli Stati Uniti il *Patent Office* ha iniziato a concedere brevetti relativi a *business methods*, in particolare quando siano attuati attraverso tecnologie informatiche e telematiche per l'esercizio di attività di commercio elettronico. La materia è disciplinata dal "Business Methods Patent Improvement Act". A differenza di quella Europea, la normativa americana non richiede un "contributo tecnico", ma il requisito di un risultato utile, concreto e tangibile. L'atteggiamento dell'Ufficio Europeo dei Brevetti è più prudente e tradizionale, ma ultimamente facendo leva su un'interpretazione meno rigorosa del principio secondo cui la brevettazione dei metodi commerciali e

del software è vietata solo quando considerati "in quanto tali", alcuni brevetti relativi a metodi commerciali realizzati attraverso tecnologie informatiche sono stati concessi. Sono state citate in particolare le decisioni T636/88, T769/92 e T1002/92 del Technical Board of Appeal.

Si è aperto così un dibattito, sia negli Stati Uniti che in Europa, con argomenti convincenti, dal punto di vista giuridico ed economico, sia a favore che contro la brevettabilità dei metodi commerciali. Nella discussione si è inserita anche la Commissione CE che ha recentemente elaborato una proposta di direttiva relativa alle *computer implemented inventions* che sembra ricoprire una posizione intermedia fra la normativa più permissiva degli Stati Uniti e le posizioni più tradizionali degli ordinamenti europei.

Ribadendo come la Proprietà Intellettuale possa tutelare gli investimenti anche nel campo dei metodi commerciali, l'Avv. Mansani ha riportato come argomenti a favore i profitti derivanti da un monopolio temporaneo, la circolazione dell'innovazione e il fiorire del mercato delle licenze, mentre sono a sfavore l'esclusione dei concorrenti dal mercato e il rischio che le invenzioni di prima generazione possano costituire uno sbarramento per quelle successive.

Il Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti si è occupato del tema "Alternativa tra brevettazione e segreto" ricordando che la tutela del segreto sul piano concorrenziale è oggi garantita principalmente dall'art. 6-bis della legge invenzioni, norma introdotta nel 1996 per dare attuazione in Italia all'art. 39 dell'Accordo Trips, restando possibile, sempre sul piano concorrenziale, per le ipotesi che non trovano immediata copertura nella nuova disciplina, il ricorso all'applicazione della clausola generale dell'art. 2598 n. 3 del Codice Civile, che vieta tutti gli atti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare. La tutela del segreto non è una tutela assoluta ma limitata ad atti scorretti di acquisizione, utilizzazione o divulgazione del segreto. L'impostazione adottata dai Trips è infatti di proteggere il segreto nei confronti di comportamenti sleali e non come "intellectual property" secondo una diversa concezione di origine anglosassone. Tanto è vero

che i terzi che utilizzino o divulgano informazioni riservate acquisite da un soggetto che le ha illegittimamente ottenute, rispondono soltanto se in malafede o in colpa grave. La nuova disciplina (ha proseguito il relatore) offre anche un'utile definizione di segreto, includendovi le informazioni commerciali e chiarendo che sono segrete tutte le informazioni che non siano nel loro complesso generalmente note o facilmente accessibili. La legge adotta uno standard di non accessibilità assai meno rigoroso di quello richiesto in materia brevettuale ai fini della novità e dell'attività inventiva. Inoltre le informazioni riservate, per poter beneficiare della protezione apprestata dall'art. 6-bis, devono essere sottoposte dal titolare a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

È stato anche sottolineato come la tutela del segreto si ponga, a seconda delle diverse situazioni, in rapporti di alternanza, di contemporaneità o di accessorietà con la tutela brevettuale e con la tutela derivante da altri diritti di proprietà intellettuale quale ad es. il copyright sul software e come, in certe situazioni, il segreto è in concreto l'unica forma di protezione possibile per le informazioni tecniche o commerciali.

Sono stati ricordati infine i rimedi disponibili in caso di violazione del segreto, e in particolare il contenu-

to delle misure inibitorie, che in certe ipotesi possono essere non permanenti (come di norma in materia di concorrenza sleale) ma di durata limitata, con riferimento al tempo che sarebbe necessario a ottenere le informazioni illecitamente acquisite con un comportamento legittimo.

L'intervento conclusivo è stato quello della Dott.ssa <sup>1</sup>Avv. Valeria Falce, collaboratrice del Prof. Gustavo Ghidini presso la cattedra di Diritto Industriale presso la LUISS Guido Carli, riguardante il "Diritto d'autore e innovazione derivata nelle Information Technologies".

L'ambito di applicazione del diritto d'autore si è progressivamente esteso a "creazioni" dalla prevalente o esclusiva funzione utilitaristica, espressioni tipiche delle cosiddette tecnologie dell'informazione: in primis software e banche dati.

Nonostante l'argomento sia stato oggetto di numerose analisi di autorevoli commentatori non sembra ancora sufficientemente approfondito il tema delle "opere derivate", ossia delle rielaborazioni, modificazioni, "perfezionamenti" etc. di preesistenti opere protette.

<sup>1</sup>L'Avv. Falce ha, in particolare, rilevato le differenze tra brevetti e diritto d'autore in relazione rispettivamente ai brevetti dipendenti ed alle opere derivate. Come per il brevetto dipendente, anche per le opere derivate è richiesto nel diritto d'autore il consenso del titolare dell'opera principale; ma non è previsto l'istituto della licenza obbligatoria nel caso specifico. Il titolare dell'opera principale non è infatti obbligato a concedere licenza al titolare dell'opera derivata.

## Il marchio collettivo: strategie di tutela sovranazionale

Rossella Masetti

### La funzione del marchio collettivo

L'uomo del XXI secolo appare dotato di una maturità politico-sociale che lo accompagna anche nel momento in cui diventa consumatore, un consumatore attento a ciò che il potere economico, con l'ausilio e la forza della sua informazione, intende propinarli.

Ciò è particolarmente avvertito nel settore agro-alimentare, ambito in cui la salute pubblica e la tutela dell'ambiente, la ricerca di tecnologie

eco-compatibili, appaiono attualmente essere obiettivi primari.

Del pari l'avvento di nuovi strumenti di informazione e dei mercati telematici che portano il consumatore a dialogare quotidianamente con interlocutori virtuali, hanno portato l'attenzione dei consumatori, e di conseguenza delle aziende, sul tema della qualità dei siti e della protezione contro truffe ed abusi perpetrati on-line. Nell'attuale propensione del mercato hanno pertanto assunto

nuova importanza gli strumenti di comunicazione e informazione che svolgono nei confronti del consumatore una funzione di garanzia di qualità. Il marchio collettivo che svolge la preminente funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi appare come uno strumento di comunicazione primario per gli operatori economici e una importante fonte di informazione per i consumatori.

A titolo meramente esemplificativo e indicativo si possono citare due fenomeni relativi rispettivamente al settore dell'e-commerce e al settore agro-alimentare. Con riferimento ai siti internet, proprio per soddisfare alcune attese del consumatore on-line e per dare fiducia al mercato dell'e-commerce, sono sorte diverse iniziative di associazioni che mirano a garantire, tramite l'apposizione di appositi "segni", la tutela della riservatezza, la sicurezza delle transazioni e il rispetto delle normative esistenti. Si segnalano in particolare le iniziative Web-Trader, espressione del mondo dei consumi, E-commerce Quality Mark e Q Web, iniziative nate a cura degli organismi di certificazione<sup>(1)</sup>. Attraverso l'apposizione del marchio (Web-trader oppure E-commerce Quality Mark oppure Q Web) i siti e-commerce hanno la possibilità di offrire ai consumatori la certezza di acquisti sicuri e trasparenti. Nel settore alimentare, negli ultimi tempi, ha assunto una sempre maggiore importanza il commercio di prodotti biologici, quale risultato dell'evoluzione dei consumi alimentari che ha investito l'assunzione del cibo di valenze anche etiche e di ricerca di maggiore benessere fisico.

Ciò ha accresciuto l'interesse per la ricerca di strumenti di certificazione dei prodotti e dei processi produttivi che garantiscano i consumatori sull'effettivo valore ambientale degli stessi e per una politica di marchio che renda facilmente identificabili e riconoscibili tali prodotti.

Marchi quali "garanzia AIAB" o "ALMAVERDE BIO"<sup>(2)</sup>, per citarne alcuni, svolgono pertanto una importante funzione di informazione del consumatore.

Tra le diverse funzioni che il marchio collettivo è destinato a svolgere (funzioni di identificazione, funzioni di garanzia, funzione attrattiva, funzione pubblicitaria) il legislatore privilegia la funzione di garanzia di qualità, là dove i marchi indivi-

duali svolgono invece una precipua funzione di identificazione.

Ciò non deve però portare a confondere i marchi collettivi, che sono e rimangono strumenti privatistici pensati per gli operatori economici, con altri segni distintivi aventi valenza e funzione pubblicistica.

Lo stesso contenuto fenomenologico garanzia della corrispondenza del prodotto a determinati standard qualitativi o di origine - può essere svolto da segni tipologicamente diversi che sono volti a soddisfare interessi generali e collettivi.

Tra questi segni assume una valenza preminente il marchio di qualità. La differenza rispetto al marchio collettivo deve essere ricercata nella diversa natura genetica, nelle distinte modalità costitutive dei segni e nei differenti interessi che essi intendono soddisfare. Mentre il marchio collettivo, attraverso una procedura di registrazione attribuisce al titolare una esclusiva sull'uso del segno, e appare pertanto come uno strumento dell'impresa, il marchio di qualità viene istituito per legge e dà cognizione di un controllo pubblicistico sulla qualità del prodotto<sup>(3)</sup>.

Accanto ai marchi di qualità e a volte confusi con essi, si pongono anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, "segni che hanno lo scopo di qualificare in senso geografico prodotti specifici in relazione ai fattori naturali e talvolta umani, caratterizzanti un loro coefficiente costante in relazione alle qualità e alle caratteristiche del prodotto"<sup>(4)</sup>.

La formazione delle denominazioni di origine avviene per provvedimento legislativo, esse non hanno un

titolare esclusivo ed il segno sarà riservato a tutti gli imprenditori della zona la cui produzione sia conforme alle condizioni della norma o del disciplinare<sup>(5)</sup>.

A volte il consumatore può essere confuso per la compresenza, sul medesimo prodotto, di una denominazione di origine e di un marchio collettivo in quanto segni destinati ad assolvere funzioni diverse e diretti a soddisfare interessi diversi<sup>(6)</sup>.

Detta circostanza si spiega sulla base della considerazione che il controllo sull'uso delle denominazioni di origine viene affidato dal Ministero a consorzi volontari di produttori, i quali, in certi casi, utilizzano propri marchi collettivi per certificare l'avvenuto controllo e dare garanzia dell'origine e qualità del prodotto. La situazione appare pertanto piuttosto complessa in quanto segni indicanti la qualità di prodotti possono venire strumentalmente impiegati per soddisfare sia interessi privati che collettivi e generali<sup>(7)</sup>.

#### **La tutela sovranazionale del marchio collettivo**

Nell'attuale contesto socio-economico dunque assumono una importanza primaria gli strumenti degli operatori economici destinati a rassicurare i consumatori sulle qualità e caratteristiche dei prodotti commercializzati.

A ciò si aggiunga che gli imprenditori si muovono attualmente in un mercato globale in cui le transazioni transfrontaliere costituiscono un dato costante.

Appare evidente pertanto l'interesse che suscita il tema della tutela

<sup>(1)</sup> Web-Trader è un marchio dell'Associazione Comitato Consumatori Altro Consumo.

E-commerce Quality Mark è un marchio di qualità italiano a cura dell'Istituto per lo Sviluppo del Commercio Elettronico. Q Web è un marchio registrato da CSQ. Il sistema Q Web è implementato dal Gruppo CISQ (che riunisce gli undici organismi italiani accreditati per la certificazione dei sistemi di gestione aziendale con la partecipazione di Certicommerce - espressione del sistema italiano delle Camere di Commercio) è nato per consentire uno sviluppo concreto del commercio elettronico sia in Italia che all'estero; le certificazioni rilasciate dal gruppo CISQ hanno valenza internazionale grazie all'appartenenza all'International Certification Network - IQNet.

<sup>(2)</sup> AIAB è un marchio registrato dall'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica; ALMAVERDE BIO è un marchio collettivo esteso anche all'estero del Consorzio Alloverde Bio Italia.

<sup>(3)</sup> Per una disamina della differenza tra marchi collettivi, marchi di qualità e denominazioni di origine: Luigi Sordelli "Il marchio di qualità per prodotti agroalimentari" in "IL DIRITTO INDUSTRIALE" 1995 - pag. 440. Vedi inoltre sentenza Corte di Cassazione 11 aprile 1994 n. 3352.

<sup>(4)</sup> Luigi Sordelli op. cit. pag. 442; definizione confermata esplicitamente nell'art. 2, comma 2 del Regolamento CEE 2081/92.

<sup>(5)</sup> Leggi sulle DOC sono costituite per lo più da una legge quadro per singole categorie di prodotti (vini, formaggi, olio) ed in tal caso sono seguiti da altri provvedimenti riferiti specificamente a ciascuno di essi. Per citare alcuni esempi: "Il prosciutto di Parma", "aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia".

<sup>(6)</sup> Vedi, sul punto della coesistenza di marchi collettivi e denominazione di origine: Corte di Appello di Bologna - Sez. 1a, 26 maggio 1994 in "Il Diritto Industriale" 1994 - pag. 1071 "non sussistono ostacoli di natura logico-giuridica alla coesistenza della tutela per denominazione di origine prevista da una specifica legge con quella per marchio collettivo registrato".

<sup>(7)</sup> Si pensi al recente decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole pubblicato sulla G.U. del 13.08.2002, che ha revocato l'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine protetta "aceto balsamico tradizionale di Modena" al Consorzio Produttori Aceto Balsamico tradizionale di Modena. Il consorzio è titolare dei marchi collettivi obbligatori previsti per l'utilizzo della DOP, diritti che in ogni caso, quali strumenti di diritto privato, rimangono di proprietà del Consorzio.

del marchio collettivo in un contesto europeo ed internazionale.

Fin dal secolo scorso si è avvertita l'esigenza di regolare i commerci e i traffici mediante accordi internazionali volti a reprimere il commercio di prodotti recanti indicazioni fallaci o mendaci relativamente alla provenienza e a cercare di dare una base comune alla tutela della proprietà industriale.

Il primo riconoscimento internazionale dei marchi collettivi si ha con la revisione di Washington del 1911 della Convenzione dell'Unione di Parigi. In quell'occasione, con l'introduzione dell'art. 7bis, si affermò l'obbligo per i Paesi aderenti di ammettere al deposito e proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non fosse contraria alla legge del Paese di origine anche se tali collettività non possedevano uno stabilimento industriale o commerciale.

Era stato gettato il seme del riconoscimento legislativo di marchi appartenenti a collettività che non potevano fare un uso diretto del segno a causa della mancanza di uno stabilimento produttivo.

Attualmente alla Convenzione di Parigi aderiscono ben 159 Paesi e comunque l'accordo raggruppa pressoché tutti i Paesi industrializzati; pertanto il riconoscimento di marchi collettivi ha una indiscussa portata e una valenza di carattere generale.

Gli accordi internazionali, se da una parte hanno impostato dei principi comuni, dall'altra non hanno però raggiunto lo scopo di creare una disciplina uniforme in tutti i Paesi aderenti. In alcune legislazioni si distinguono ad esempio i marchi collettivi dai marchi di certificazione, distinzione che non appare nella legislazione italiana.

Tale distinzione appare ormai accreditata a livello internazionale e tende ad individuare i marchi collettivi come "quelli posseduti da una associazione o altro ente giuridico e usati dai membri di quella o di quello per indicare l'appartenenza a tale associazione od ente ... (omissis) ... e i marchi di certificazione come quelli usati per beni o servizi di una impresa per solito diversa da quella del titolare del marchio, i quali beni o servizi siano conformi a certe caratteristiche comuni di qualità"<sup>(8)</sup>.

Tale distinzione è stata adottata anche nella direttiva 89/104 CEE, Direttiva comunitaria avente ad ogget-

to l'armonizzazione delle legislazioni in materia di marchi di impresa.

L'art. 1 della Direttiva sancisce che essa si applica ai "marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o di certificazione". L'art. 10.3 recita "Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di impresa con il consenso del titolare o l'uso del marchio di impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione". Infine l'art. 15 paragrafo 2, in parziale deroga alla norma che pone il divieto di marchi costituiti esclusivamente dalla provenienza geografica, consente agli Stati membri di "stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi oppure marchi di garanzia o di certificazione".

Si deve evidenziare che manca nella Direttiva una definizione di marchi collettivi o una espressa indicazione sulla funzione che gli stessi sono deputati a svolgere diversamente da quanto dispone sia la legge italiana che il Regolamento sul marchio comunitario.

A ben vedere nell'ordinamento italiano il marchio collettivo è attualmente un marchio che comprende la funzione di certificazione oltre che la funzione di garanzia<sup>(9)</sup>.

La mancata armonizzazione sul punto tra le legislazioni dei paesi comunitari, porta quale diretta conseguenza differenze nelle modalità con le quali le singole legislazioni nazionali amministrano i marchi collettivi.

Problemi di coordinamento con la legislazione nazionale si pongono anche con il marchio collettivo comunitario disciplinato dagli artt. 64 del Regolamento 40/94/CE (di seguito Regolamento).

L'art. 64 del Regolamento dispone che "possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o servizi dell'associazione titolare da quelli delle altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché

le persone giuridiche di diritto pubblico [...]".

Rileviamo che il marchio comunitario afferma legislativamente un modello diverso da quello italiano. In primo luogo manca un espresso riferimento alla funzione di certificazione del segno, mentre assume un rilievo preminente l'appartenenza e l'identificazione sul mercato di un gruppo di utilizzatori.

Non possono essere titolari di marchi collettivi comunitari soggetti diversi dalle entità specificamente elencate, diversamente da quanto previsto dall'art. 2 della Legge Marchi italiana: "I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti".

Dal raffronto con l'art. 65 del Regolamento risulta evidente un ulteriore profondo elemento di differenziazione. "[...]

Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni [...]".

Per le regole sul marchio comunitario, l'ambito di utilizzazione del segno è limitato agli appartenenti all'associazione.

Conseguentemente l'estensione ad un ambito comunitario di un marchio nazionale o l'alternativa nel ricorso ad una delle due fattispecie, non potranno prescindere dalle distinzioni sopra rilevate.

### Considerazioni conclusive

L'esame che precede offre diversi spunti di riflessione per gli operatori economici. Gli strumenti che svolgono la funzione di garantire la corrispondenza del prodotto a determinati standard qualitativi o di origine appaiono dotati, nell'attuale contesto socio-economico, di nuova utilità.

La certificazione infatti crea valore sul prodotto aumentando la qualità percepita da parte del consumatore e non è più solo uno strumento di controllo ma un primario mezzo di comunicazione.

<sup>(8)</sup> R. Franceschelli "Sui marchi di impresa" Giuffrè 1988 - pagg. 186 e ss.

<sup>(9)</sup> Masi in "Commento tematico della legge marchi" G. Giappichelli Editore 1998 - pag. 821.



Tra gli strumenti di certificazione il marchio collettivo per la sua struttura, improntata alla tutela di interessi privatistici e al contempo la sua natura di strumento di cooperazione tra le imprese e di mezzo di informazione ai consumatori, appare come un valido strumento competitivo.

La potenzialità del marchio collettivo di svolgere una duplice funzione di indicazione di provenienza e di certificazione di garanzia di qualità, lo rende inoltre idoneo alla soddisfazione di molteplici interessi.

In un contesto di globalizzazione dei mercati, la necessità di estendere anche all'estero la tutela dei marchi collettivi, si scontra però inevitabilmente, in mancanza di una armonizzazione globale delle leggi, con la necessità di valutare e conformarsi alle legislazioni nazionali o soprannazionali applicabili.

Accanto ad una maggiore integrazione delle leggi nazionali, si avverte inoltre una esigenza di trasparenza e chiarezza nell'uso di segni distintivi, con funzione di certificazione della qualità.

Nell'ambito della presente relazione sono state prese in considerazione, in via meramente incidentale, diverse fattispecie: marchi di certificazione, marchi di qualità, denominazioni di origine, che sono accomunate da un minimo comune denominatore: si tratta di segni che esplicano la funzione di garanzia di qualità.

In tutte le ipotesi citate sono previsti sistemi, di diversa matrice, che prevedono determinate caratteristiche di produzione e/o di qualità, cui inerisce un aspetto di controllo di ispirazione privata o pubblica, diretto ad assicurare la presenza di tali caratteristiche.

Le differenze tra le citate fattispecie sono piuttosto sottili e difficili da comprendere per il consumatore finale.

A ciò si aggiunga che nel momento in cui le aziende hanno compreso che la certificazione crea valore sul prodotto, hanno adottato in alcuni settori una politica di marketing diretta ad un sempre maggiore utilizzo di tali strumenti.

In questo contesto appare auspicabile, al fine di consolidare il ruolo economico e sociale della certificazione, un interesse e una attenzione sempre maggiore alla tutela degli interessi pubblici e generali che tali strumenti sono destinati a soddisfare.

## Le iniziative del Ministro Marzano e l'attività legislativa nel campo della proprietà industriale

*Fabrizio de Benedetti*

Su richiesta dell'UIBM, il Consiglio aveva segnalato il Convegno voluto dallo stesso Ministro delle Attività Produttive Antonio Marzano su «La protezione delle idee: ricerca, imprese, brevetti» che si è tenuto il 2 ottobre 2002 presso lo stesso Ministero in Roma. L'occasione del convegno è nata dall'invito che lo stesso Ministro aveva inviato al Sig. James E. Rogan, Sottosegretario al commercio e alla proprietà intellettuale e Direttore dell'Ufficio Statunitense Brevetti e Marchi. Il convegno è stato così un'occasione per rivisitare, sul piano politico, ma anche amministrativo e pratico, una serie di problematiche relative alla proprietà industriale. Oltre al Sig. Rogan e al Ministro Marzano, hanno partecipato e parlato al Convegno i signori H. Schlogl, Segretario Aggiunto dell'OCSE, il Sig. P. Petit, Vice-Direttore Generale dell'OMPI, il Sig. M. Desantes, Vice-Presidente dell'Ufficio Europeo Brevetti e il Sig. A. Von Muhlendahl, Vice-Presidente dell'OHIM. In una seconda parte dello stesso convegno sono stati affrontati problemi di carattere più scientifico. Il Dott. Fabrizio de Benedetti, in rappresentanza dell'Ordine ha affrontato il problema del ruolo del testo del brevetto tra divulgazione e protezione. Il Sig. Jon Santamauro, Advisor dell'USPTO ha trattato di business methods e il Prof. Giorgio Floridia ha trattato della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale in Italia. Il Sig. Huther, Advisor del Sottosegretario, ha trattato della tutela dei marchi negli Stati Uniti. Il Prof. Avv. Stefano Sandri, Presidente della III Commissione di Ricorso dell'OHIM, ha parlato del ruolo dei consumatori nel marchio comunitario. Il Prof. Vincenzo Di Cataldo ha trattato della contraffazione di brevetti e marchi e il Prof. Cesare Galli dei problemi e delle prospettive dei nomi a do-

minio in Italia. La Presidenza del convegno, in assenza del Prof. Adriano Vanzetti, è stata affidata (e tenuta come sempre brillantemente) dal Prof. Sena.

Del convegno sono da notare soprattutto gli aspetti politici. Innanzitutto esso è stato voluto dal Ministro come segno della propria volontà di dare attenzione alla proprietà industriale e di condurre ad una svolta nell'amministrazione dei problemi relativi. Ciò ha trovato conferma particolarmente nel fatto che il Ministro è stato ininterrottamente presente al Convegno per tutta la mattinata, presentandolo, ascoltando le relazioni e intervenendo infine con un discorso che lo impegna a portare a compimento l'approvazione dei provvedimenti legislativi (vedi sotto) che riguardano la proprietà industriale e a promuovere una riforma dell'Ufficio e della sua capacità di servire gli interessi dell'industria italiana. Inoltre, il convegno ha marcato un inizio di collaborazione tra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il corrispondente Ufficio statunitense. Tale collaborazione, assai difficile sul piano normativo, tenuto presente l'indissolubile legame dell'Italia alla legislazione europea e comunitaria, dovrebbe prodursi soprattutto negli aspetti di ammodernamento dell'organizzazione e della strumentazione, anche se per il momento è difficile capire come.

Gli ospiti statunitensi, in particolare il Sig. Rogan, hanno da parte loro indicato l'importanza che l'Amministrazione americana annette al fatto che i servizi dell'Ufficio Brevetti statunitense siano sempre più utili all'utenza e in particolare all'industria americana. Nel parlare della riforma delle procedure di esame dei brevetti, il Sig. Rogan ha affermato che è sua intenzione arrivare ad un sistema che sia 'tagliato in misura degli interessi dell'indu-

stria" e che possa proporre varie alternative in particolare per quanto riguarda i tempi, più o meno veloci, in cui l'esame deve essere condotto.

Per quanto riguarda le attività legislative in Italia, il Senato il 3 ottobre 2002 ha approvato il disegno di legge 1149 che contiene, all'art. 15, la delega al governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale includente anche l'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria e il riordino e il potenziamento della struttura istituzionale (n.d.r. UIBM) dedicata alla gestione della normativa. In tale articolo il Senato ha inserito anche un nuovo punto che, in relazione all'adeguamento della legislazione prevede "che la rivelazione o l'impiego di conoscenze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazione del segreto aziendale".

Tale previsione normativa sembra ad un primo esame superflua in quanto l'art. 6 bis della legge invenzioni dice esattamente la stessa cosa. Nello stesso disegno di legge, all'art. 16, è prevista la delega al governo per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

C'è un ulteriore articolo 17 relativamente ai disegni e modelli industriali che interviene sul problema dell'applicazione del diritto d'autore ai disegni industriali e che peraltro risulta per i primi due commi incomprensibile.

Infine, l'art. 18 prevede l'assegnazione di un fondo di spesa per il settore della proprietà industriale di 4.000.000 Euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 Euro per l'anno 2003. Il disegno di legge è ora all'esame della Camera.

Il 26 settembre 2002 è avvenuta l'approvazione da parte della Camera del disegno di legge n. A.C. 203/ter con il quale viene applicata nel nostro paese la direttiva sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche. Si attende ora l'approvazione da parte del Senato.

Infine, è da segnalare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28.10.2002 del Decreto 17 ottobre

2002 del Ministro delle attività Produttive con il quale si dà attuazione agli articoli da 8bis a 8quater della legge n. 112/2002.

Detti articoli sono quelli che consentono a società produttrici di principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi sulla base della legge

349/1991 di avviare, presso il Ministero delle Attività Produttive, una procedura per il rilascio di licenza volontaria a titolo oneroso in relazione alla produzione di tali principi attivi esclusivamente per l'esportazione in paesi privi di protezione brevettuale o di certificato complementare.

## Tante novità nella proprietà industriale in Italia

*Fabrizio de Benedetti*

Gli ultimi mesi hanno visto una serie di cambiamenti tra le persone di riferimento dell'Amministrazione Pubblica nel settore della proprietà industriale. Prima dell'estate hanno cessato l'attività, per raggiunti limiti d'età, il Direttore dell'UIBM Dott.ssa Maria Grazia Del Gallo, il Dirigente dell'Ufficio G6 (Rilascio brevetti nazionali 1) Dott.ssa Giovanna Morelli Gradi, il Delegato Italiano agli Accordi di Proprietà Intellettuale presso il Ministero degli Affari Esteri Min. Umbero Zamboni di Salerano e subito dopo l'estate ha raggiunto il limite d'età anche il Direttore Generale per le attività produttive Dott. Gennaro Visconti alla cui direzione fa capo l'UIBM. A tutti vanno i sentiti ringraziamenti dei membri dell'Ordine per quanto hanno fatto pur in una situazione resa difficile, come ben sappiamo, dalla scarsità di risorse, di personale, di attenzione politica. In proposito ci sembra doveroso ricordare, al di là delle differenti opinioni su alcuni problemi, la passione e la dedizione con cui la Dott.ssa del Gallo, la Dott.ssa Gradi e il Min. Zamboni hanno operato nel nostro settore.

Delegato agli Accordi di Proprietà Intellettuale presso il Ministero degli Esteri è stato nominato il Consigliere Giulio Prigioni. Come è noto il Delegato è anche il capo-delegazione italiano al Consiglio di Amministrazione dell'UEB e dell'UAMI. Tuttavia, per l'UAMI l'incarico di capo-delegazione è stato affidato all'Ing. Carlo Presenti che fa parte della rappresentanza italiana a Bruxelles.

Il Ministro Marzano ha nominato Direttore Generale l'Ing. Massimo Go-

tti al quale vanno i nostri auguri e l'offerta di piena collaborazione per quanto riguarda le politiche relative alla proprietà industriale e all'UIBM. A Direttore dell'UIBM è stata nominata la Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, già Dirigente dell'Ufficio G11 (Marchi comunitari e internazionali), una scelta certamente felice per chiunque avesse avuto in precedenza l'occasione di conoscere la Dott.ssa Agrò e le sue sperimentate capacità quale Dirigente dell'UIBM. La direzione dell'Ufficio G11 resta comunque, almeno fino alla fine dell'anno, sotto la reggenza della stessa Dott.ssa Agrò. In autunno, si sono avuti ulteriori movimenti all'interno dei vari Uffici dell'UIBM. La direzione dell'Ufficio G4 (Affari giuridici e legislativi) è vacante in quanto la Dott.ssa Lanzara è stata trasferita al Gabinetto del Ministro.

La direzione dell'Ufficio G3 (Sistema informativo) è stata affidata al Dott. Angelo Capone che mantiene, almeno transitoriamente, la reggenza dell'Ufficio G8 (Brevetti internazionali) di cui era dirigente. La dirigenza dell'Ufficio G6 (Rilascio brevetti nazionali 1), già della Dott.ssa Morelli Gradi, è stata affidata all'Ing. Teti. La dirigenza dell'Ufficio G9 (Modelli e disegni industriali), tenuta finora dallo stesso Ing. Giovanni Teti, è stata passata all'Ing. Riccardo Coppo. La dirigenza dell'Ufficio G7 (Rilascio brevetti nazionali 2), già tenuta dall'Ing. Coppo, è stata affidata all'Ing. Attilio Roncacci, precedentemente Dirigente dell'Ufficio G3.

A tutti i Dirigenti che assumono le nuove funzioni, il Consiglio dell'Ordine formula i migliori auguri per l'attività che sono chiamati a svolgere.

# Ancora sulla interpretazione del brevetto: la sentenza "Festo" della U.S. Supreme Court

Il 28 Maggio 2002 la Supreme Court USA ha emesso la tanto attesa Sentenza "Festo/Shoketsu" [535 U.S. (2002)]: pur totalmente riformando la precedente sentenza di Appello, il decisum resta di non facile applicazione, come da report di Darby & Darby, NY.

FESTO è pericoloso, perché - come è noto - se una cosa viene sbagliata abbastanza a lungo... diventa giusta. Vediamo perché.

La Comunità Brevettuale internazionale era stata scossa dalla Sentenza di Appello Festo del US CAFC nel 2000, che aveva enunciato una nuova (ed aggiuntiva) regola di "prosecution history estoppel", statuendo che un emendamento *volontario* alle rivendicazioni brevettuali durante la prosecution causi la rinuncia diretta di *tutti* gli equivalenti alle rivendicazioni emendate, sì che in sostanza la contraffazione possa così essere ravvisata solo ed esclusivamente in caso di *literal infringement*; e ciò retroattivamente (!), cioè anche rispetto a tutti i brevetti già rilasciati prima di Festo. La nuova regola di estoppel ha anche un nome (ed eloquente): *complete bar rule*.

La Supreme Court ha ora temperato la rigida regola del *complete bar*: piuttosto che eliminare sic et simpliciter ogni equivalente, un emendamento riguardante la brevettabilità, oppure un emendamento privo di motivazione crea solo *una presunzione* che tutti gli equivalenti siano persi.

La Corte Suprema ha così stabilito che il brevettante abbia l'onere della prova di superare una tale presunzione (che tutti gli equivalenti siano persi), provando che:

- a) l'emendamento in questione non era stato apportato per ragioni che dessero origine alla dottrina dell'estoppel, e
- b) che l'emendamento in questione non determina una rinuncia diretta al particolare equivalente di cui si disputi.

Per chiarire meglio il suo (oscuro...) pensiero, la Corte Suprema ha fornito i seguenti tre ancor più oscuri esempi (guidelines) di circostanze in cui un emendamento non può ragionevolmente essere inteso come diretta rinuncia ad un particolare equivalente:

Raimondo Galli

- 1) l'equivalente non era prevedibile al tempo della domanda;
- 2) la motivazione dell'emendamento non abbia che una remota connessione con l'equivalente in questione;
- 3) altre ragioni che suggeriscano che il brevettante non potesse ragionevolmente attendersi di aver descritto la modifica non-sostanziale (del contraffattore) in questione; il brevettante dovrà quindi dar la prova che al tempo delle modifiche l'esperto del ramo non avrebbe potuto essere ragionevolmente tenuto ad aver redatto una rivendicazione che avesse letteralmente incluso l'equivalente o l'asserita variante.

Mi scuso per il pessimo italiano, ma ho tradotto... letteralmente, non per equivalente.

La Corte Suprema ha anche richiamato il suo precedente Warner-Jenkinson/Hilton Davis (1997), che aveva già operato un bilanciamento tra i diritti monopolistici e quelli dei terzi, stabilendo che è onere del brevettante dar la prova che l'emendamento di un claim brevettuale non era stato apportato per ragioni che dessero origine all'estoppel: in pratica il brevettante dovrà spiegare perché ha modificato una rivendicazione; la spiegazione dovrà essere convincente. Infatti, quanto il brevettante aveva rivendicato nella forma originaria dei claims l'oggetto specifico in supposta contraffazione, ma poi durante la prosecution abbia ristretto un claim, non può poi più argomentare che il territorio arreso comprende un equivalente non prevedibile. Fosse altrimenti, il brevettante potrebbe ricattare durante la azione di contraffazione - l'oggetto specifico della invenzione previsto ma rinunciato come condizione per l'ottenimento del brevetto. La Corte Suprema ha motivato il suo overruling anche sul rilievo - importante - che il brevettante, emendando un claim non riconosce o non determina con ciò che il claim emendato divenga così perfetto nella sua forma che nessuno possa concepire un equi-

valente. A seguito dell'emendamento il linguaggio umano resta uno strumento imperfetto come lo era prima. Restringere la portata di un elemento di un claim può dimostrare cosa un claim non sia, non cosa sia esattamente. Bisogna interpretare in buona fede (!) il concetto di territorio rinunciato.

Parrebbe che la restrizione della applicazione della regola della equivalenza comporti anche la conseguenza del rinforzo della "all element rule", secondo cui la contraffazione può ravvisarsi solo ove ogni elemento delle rivendicazioni sia presente nel dispositivo accusato di contraffazione: la Corte Suprema però non si è pronunciata su questo punto, né sul punto ulteriore se il claim brevettuale debba essere internamente scomposto onde separatamente verificare "gli elementi" rispetto "alle limitazioni", facce binarie dei claim medesimi.

I brevetti americani non sono quindi morti tutti, perché il brevettante che aveva modificato le rivendicazioni, potrà, nel giudizio di contraffazione, vincere la presunzione che le modifiche al brevetto impediscano ogni ricorso al giudizio di contraffazione per equivalenza, ma dovrà (tentare di) dar la (costosa) prova che le modifiche alle rivendicazioni erano state determinate da alcune circostanze che escludano l'estoppel. Intanto i terzi brindano. "Festo? It's a party!"

Verrebbe almeno da dire: "tutto è bene ciò che finisce". Ma così non è, perché il caso è ora rinviato in primo grado per le statuizioni di merito, attese entro 2-3 anni (!): intanto la regola tradizionale della *flexible rule* come stabilita in Graver Tank/Linde Air products resta in sospenso, con previsione in USA di una possibile flessione nei brevetti ed aumento delle cause di accertamento negativo di contraffazione.

A quanto pare non è vero che la giurisprudenza è tutta italiana. E noi non possiamo che compiacercene, in questi tempi di pubblicità comparativa. In attesa che vengano recepite le raccomandazioni AIPPI e OUA sulla nuova forma modificata di Torpido: cioè un processo speciale I.P. rapido, che duri meno di un anno e che è già allo studio finale. En banc.

# La corte di giustizia sui marchi di forma: il caso Philips/Remington ed altre questioni. Le dottrine “del cumulo” e dei “diversi livelli” si incrociano?

Raimondo Galli

Si darà forse l'impressione di parlar d'altro.

La Corte di Giustizia è tornata recentemente - in varie occasioni - sul concetto di Marchio, di forma (Philips/Remington; C-299/99), generico e descrittivo (Baby Dry; C-383/99), Geografico (Windsurfing Chiemsee; C-108-9/97).

In tutti e tre i casi ha dovuto affrontare le (difficili) questioni di cosa sia *in essenza* un marchio (l'uso del marchio “come marchio”); di come un marchio possa convivere con un modello o un brevetto (nella triplice veste che marchio di forma può assumere, naturalmente); dell'uso riabilitante del segno nei casi in cui il segno non abbia prevalente funzione distintiva o prevalente funzione utilitaria o prevalente funzione sostanziale; quindi della applicabilità del secondary meaning nei casi previsti ed in quelli non previsti.

Il punto di arrivo è un tentativo (credo con una certa approssimazione al successo) di semplificazione del sistema dei Marchi (ne aveva bisogno).

Infatti - come tutti sanno - tutt'intorno ai concetti sopra indicati sono state operate molte e complesse costruzioni (e se ne potrebbero comunque fare ancora moltissime): la Corte di Giustizia pare suggerire che è meglio non farle più o farne meno.

Andando così alla essenza fondamentale del marchio.

Ciò è o sarebbe legittimato dai testi letterali della direttiva marchi (e di quella modelli), a cui la CG si riferisce letteralmente.

Personalmente sono d'accordo; ed anzi da qualche tempo avevo tentato di dire una cosa simile - anche se magari rozzamente - commentando CG in Dalacin, da Hag II a Ideal Standard: se i marchi vengono visti con troppa enfasi nell'ottica del pubblico, cioè con enfasi alla loro “funzione essenziale” (abilitare i consumatori a distinguere un prodotto, onde non cadere in confusione sull'origine), non se ne esce più, perché

L'analisi solo strutturale (*element by element/limitation by limitation*) è troppo articolata e forse non più riducibile a sistema.

Mi sembrerebbe invece meglio analizzare i marchi da un punto di vista più funzionale (così come per i brevetti l'analisi strutturale - in prima battuta - e funzionale come riprova - fatta poco spesso dalle Corti Italiane - del livello inventivo e della contraffazione - dovrebbe trovare la sua bussola nell'abbandono dell'analisi dei componenti non essenziali, altrimenti l'analisi *element by element/limitation by limitation* resta senza elemento di sintesi).

La funzione del marchio - coerente con il suo *oggetto specifico* - è quella (e non altra) di permettere al produttore di identificare il suo prodotto, e di determinarne così la quantità in circolazione (lo dice e lo ripete in tutti i casi la CG sin dal 1966, sin da Grundig/Consten in poi, quindi è vero). La sua funzione è quindi prevalentemente fenomenologica: il produttore crea un marchio perché il suo fine è quello di distinguere il suo prodotto; che poi il marchio o la forma del prodotto assumano o abbiano altre funzioni va verificato ad altri “livelli”.

Che l'impresa registri in altri modi; altrimenti sbaglia, e di questo ipotetico sbaglio non vorrei rendere partecipi i terzi.

Mi sembra che questo sia il punto; da cui scaturiranno tutte le conseguenze che seguono.

Un'analisi funzionale è una analisi astratta, di principio, direi di essenza delle cose. Analisi molto difficile quindi, essendo di essenza, che dovrebbe essere affidata solo ad interpreti esperti: auguriamoci quindi che le Corti Specializzate in materia di PI partano presto.

Facendo ora un parallelo, alcuni innovativi concetti sono stati espressi da Franzosi - quanto al brevetto - al

Convegno di Milano del 7.11.02 sulla Interpretazione del Brevetto: un brevetto deve poter essere compreso e spiegato in un tempo ragguagliabile al tempo normalmente disponibile in Camera di Consiglio per l'analisi tecnica. Possibilmente in mezz'ora.

La conseguenza sarebbe una semplificazione del sistema, che le imprese (anche straniere) apprezzerebbero: magari investendo di più in Italia.

Quanto al brevetto ciò sarebbe possibile con un'esame/scomposizione dei claims “*element by element, limitation by limitation*”, ove però gli elementi e le limitazioni non essenziali - una volta identificati - vengano tenuti nella considerazione ... che *meritano* (lascio volutamente incerta questa ultima importante questione, su cui si sono formate le due note correnti di pensiero, facenti capo a Franzosi ed a Faraggiana) (incidentalmente ricorderei anche che il tempo per fare un brevetto comprensibile in poco tempo è inversamente proporzionale al tempo che ci vuole per capirlo. Lo stesso vale per le cause, per cui il tempo necessario a decidere sarà inversamente proporzionale al tempo impegnato a scriverle). Vediamo ora come CG in Philips ci semplifica la vita e come magicamente si intreccia con quanto sopra, e come non possiamo fare nulla per tornare indietro.

La CG in Philips in sintesi ora stabilisce che:

- il concetto di distintività di un marchio è unitario e non va distinto a seconda di diverse categorie di marchi;
- la distintività non segue al monopolio anche di fatto sul mercato, ma deve essere apprezzata in riferimento alla *funzione* del marchio e sua relazione col prodotto;
- che ogni segno o forma sono di per sé idonei ad essere o diventare distintivi ma ciò non significa affatto che ciò li elevi al rango di marchio; dipende dalla *funzione che svolge*;

- un segno è un marchio se la sua *funzione* è quella di distinguere un prodotto o servizio: l'impresa deve aver creato quel segno o quella forma a fini distintivi ed il pubblico deve poter così riconoscere tale funzione;

- (Ecco che l'analisi funzionale prevale su quella strutturale: un marchio può essere strutturalmente un marchio, ma non esserlo funzionalmente, come dopo vedremo meglio);

- un marchio di forma si distingue quindi da un modello e da un brevetto soprattutto per motivi ontologici e funzionali (n.d.r.: non quantitativi, quindi);

- il *secondary meaning* non è mai in alcun modo applicabile ai marchi di forma esclusi dalla registrazione ai sensi dell'art. 3.1.e, della Direttiva.

Agli altri marchi di forma può invece applicarsi il *secondary meaning* (n.d.r.: converrà notare molto questa conclusione);

- il "livello" di funzionalità o sostanzialità della forma che ne escluderebbe la registrazione come marchio è minore di quello che ne escluderebbe la registrazione come modello;

- il più alto livello di funzionalità della forma registrabile come modello è ammissibile perché i modelli ed i brevetti hanno meno necessità di essere distinti tra loro che i brevetti ed i marchi tra loro;

- ne deriverebbe anche una conseguenza sulla distinzione tra marchi e modelli, proprio in virtù del fatto che i marchi sarebbero nulli in presenza di un livello anche modesto di funzionalità o sostanzialità, se essa naturalmente prevale sulla funzione distintiva, mentre il modello tollera di per sé un certo livello di funzionalità;

- la esistenza di varianti funzionali o distintive non permette di convalidare un marchio di forma escluso dalla registrazione ex art. 3.1 e della direttiva, perché le forme escluse non sono tanto quelle "esclusivamente" funzionali o sostanziali, ma piuttosto quelle create per essere anche solo idonee ad esserlo;

- il titolare del marchio di forma non ha l'onere di creare forme capricciose (ma ne ha tutto l'interesse e gli conviene farlo, ed infatti) ha invece l'onere di creare delle forme aventi chiaramente funzione prevalente di marchio (deve quindi scegliere in radice se marchiare o se brevettare; non potendo ricattare a posteriori

nelle azioni di contraffazione quegli aspetti di monopolio che non aveva previsto di proteggere; né può delegare la *prosecution* alle Corti, convertendo un titolo di monopolio di un genere in uno di genere diverso) (spiego tutto questo ragionamento solo se ipotizzo che il cumulo delle tutele possa avvenire allo stesso livello, perché un diverso titolo per lo stesso elemento origina appunto un diverso titolo; per definizione).

In sintesi, come noto, la Corte di Giustizia era stata richiesta di rispondere a 7 questioni pregiudiziali (con altrettante varianti interne) nel caso Philips: l'avvocato generale ha ritenuto che solo una questione fosse rilevante, mentre la Corte ne ha ritenute pertinenti tre.

La trattazione delle questioni in Philips è avvenuta in modo (apparentemente) semplice e per sommi capi (in Baby Dry e Windsurfing si può forse quasi restare delusi a prima vista).

La tendenza a semplificare - che sopra indicavo - quindi è vera: sia la Corte che l'Avvocato Generale hanno detto in sostanza - ed in una riga - nel caso Philips che il Marchio di Forma è un marchio normale a tutti gli effetti (perché ogni cosa ha attitudine a essere o diventare marchio), ma non deve essere protetto come marchio se non era stato creato per esserlo, se la sua prioritaria funzione era quella di avere una applicazione tecnica; tutto il resto della difficilissima trattazione (perché è tutto tra le righe) solo spiegando il perché.

Ciò non sarebbe riduttivo, ma necessario, perché l'obiettivo è la certezza/prevedibilità del diritto e la celerità dei giudizi.

In sintesi, come si è visto, la CG ha affrontato solo la questione della validità di un marchio di forma, nell'ottica della distinzione con i brevetti ed i modelli; non ha invece fatto accenni a concomitanti quesiti, se il livello tecnico che possa escludere la validità del marchio di forma debba essere "qualificato" o addirittura idoneo a dar origine ad un brevetto, e la questione del rapporto con la concorrenza sleale, sotto il profilo della imitazione servile confusoria (intesa come Tort Law).

La CG non ha quindi risolto tutti i problemi; ciò darà lavoro alla dottrina.

Credo però che dalla sentenza Philips si possa inferire che le dottrine del "cumulo" (Sena-Florida) e del "di-

verso livello" (Vanzetti) possano - o forse dovrebbero - trovare ora un punto di incontro al vertice.

Ciò se ho capito bene, perché Philips è senza dubbio un... indovinello; la cui potenza espressiva è ragguagliabile al "ibis redibis non morieris in bello".

Prima di affrontare la soluzione bisogna prima premettere che le considerazioni di cui sopra quanto ai marchi di forma non sono nuovissime: da tempo la giurisprudenza italiana, anche se non sempre chiaramente e non univocamente, aveva concluso che un marchio è tutelabile se possiede *prevalente* funzione distintiva (rispetto alle ulteriori concomitanti funzioni che questo può avere), e che ciò può essere liberamente apprezzato dal giudice, onde sanzionare validità e contraffazione di un marchio di forma.

Questo è esattamente ora il punto di arrivo della Corte di Giustizia; che ha solo articolato e precisato il difficile ragionamento.

Rammenterei solo che la giurisprudenza italiana aveva fatto un salto ulteriore (es. caso Burberrys', 2000): che aveva concluso - applicando alla rovescia la dottrina dei livelli - che la tutela del marchio di forma di fatto può essere addirittura indipendente dalla validità del marchio di forma registrato; e cioè che un marchio di forma bidimensionale (riprodotto però in modo seriale) possa anche essere annullato perché avente anche funzione sostanziale (ex ornamentale), ma in virtù della sua funzione prevalente distintiva (e cioè indicatrice di origine) possa comunque ricevere tutela - quale marchio di forma di fatto - alla stregua delle norme sulla concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, previste dall'art. 2598, no 1 cc.! (qui si è applicata alla rovescia la dottrina dei livelli, ove il livello basso prevale su quello alto).

Altra giurisprudenza ha ricordato che nel settore della moda latu sensu un marchio (di forma) risponde innegabilmente anche ad esigenze estetiche, ma se queste non sono assorbenti in quanto l'azienda intendeva soprattutto creare un prodotto che si differenziasse, ecco che allora il marchio di forma può essere valido, al di là del fatto che non sia estrinseco al prodotto, che non possa esserlo di per sé (caso Mare di Castelbajac, 1998).

Ciò è anche espresso in Saiwa/Ami-

ca Chips (Trib Napoli 2001), che espressamente abbandona la (veramente pedante e riduttiva) teoria che la validità del marchio di forma dovrebbe essere subordinata al test di estrinsecità/scindibilità del marchio di forma rispetto al prodotto, con la superiore considerazione che il messaggio espresso dal marchio può causare di per sé la detta alterità (secondary meaning) senza eccessivi problemi sistematici.

Questa conclusione è esatta, è ora sanzionata dalla CG ed è la base di tutto il ragionamento.

Per inciso, se ciò può essere liberamente apprezzato dal giudice, lo potrebbe essere anche da parte dell'UIBM, quale motivo di (non) rifiuto assoluto, perché se un marchio è o non è un marchio deve e può essere apprezzato quale motivo assoluto di esame.

Ed infatti (piacerà forse sapere ai consulenti in PI) che sono ormai numerose le Decisioni della CR che danno atto che l'UIBM possa ricevere la prova del secondary meaning in sede di procedura di registrazione o rifiuto di un marchio di forma (e non si obietti che l'UIBM non possa o non debba apprezzare il carattere di marchio di un marchio, ma solo eventualmente esaminare le fatture relative a vendite e pubblicità concernenti un marchio, perché ciò sarebbe - ancora - pedante e sgradito). Riprendiamo ora la celebre teorica di Vanzetti, che ha proposto di distinguere brevetti e modelli di utilità (ed imitazione servile) secondo un criterio, prevalentemente quantitativo, di livello, (il brevetto identifica una invenzione, il modello una piccola invenzione, la imitazione servile una piccolissima invenzione non brevettabile, ovvero a brevetto scaduto una forma che non costituisca variante), applicata anche ai modelli ex ornamentali, ai marchi di forma, alla imitazione servile (marchi forma di fatto), utilizzando il livello dello speciale ornamento, la cui presenza rende nullo il marchio di forma se quel bene sia scelto - rispetto a beni diversi - perché sarebbe così conosciuto ed apprezzato e scelto proprio per quello speciale ornamento.

La legge modelli prima, abolendo apparentemente il requisito dello speciale ornamento, e stabilendo la regola del cumulo col diritto di autore, la legge marchi poi, che ha stabilito apparentemente l'ampliamento dei casi di marchio di forma, ed in-

fine la CG nel caso Philips, sembrerebbero tutte imporre una rimeditazione globale delle categorie, nel senso appunto di stabilire una differenziazione fenomenologica.

In prima approssimazione le nuove norme potevano far pensare che la dottrina dei livelli dovesse essere abbandonata, ma a ben pensarci potrebbe invece rafforzarla, in sede di controllo di primo o secondo grado del tipo (o livello) di tutela (ovviamente mutatis mutandis): i diversi livelli di tutela sullo stesso elemento permettono il cumulo delle tutele perché conducono a tutele diverse (controllo di primo grado); mentre se si cumulano allo stesso livello, vanno comparati i due livelli tra loro (controllo di secondo grado) (come dopo si vedrà).

Ciò perché è proprio la nuova regola del cumulo che impone - più di prima - all'interprete di trovare una differenza ontologica, teleologica e fenomenologica tra marchi, brevetti, modelli ed imitazione servile, altrimenti non li si potrebbero più distinguere in molti casi, e soprattutto nei casi principali (proprio per distinguere i casi principali era nata la straordinaria teoria dei livelli).

La differenza ontologica, teleologica e fenomenologica ce la spiega proprio la CG in Philips: ciò perché la distinzione tra i diversi titoli di monopolio non ha la sua unica o prioritaria ragione nella (pedantissima) spiegazione che altrimenti diritti soggetti a limiti temporali verrebbero scavalcati da diritti non soggetti a limiti temporali. Questo è un vero e proprio pregiudizio tecnico. Che la CG suggerisce di aggiornare.

La differenza è più semplicemente strutturale e funzionale, e di livello (come già diceva Vanzetti), anche se non solo quantitativo, e scaturisce quindi da un'analisi teleologica (come dice Jarabo Ruiz) e quindi fenomenologica: *l'uso del marchio come marchio, la creazione del marchio come marchio*.

Il fatto che quella forma era stata creata o meno per esigenze prevalentemente distintive è il criterio, da compararsi naturalmente analizzando gli elementi specifici registrati come marchio di forma.

Del livello di ornamentalità (sostanzialità) o tecnicità si è però occupato l'Avvocato Generale (non però la CG):

- l'apprezzamento del livello (di tecnicità) serve molto di più per di-

stinguere i marchi dai brevetti, che non invece i modelli dai brevetti (ciò perché il design nasce proprio per coniugare esigenze estetiche con esigenze funzionali);

- il marchio (di forma) non deve avere prevalenti scopi di protezione degli aspetti funzionali; se questi ci sono - e ci possono essere - essi devono essere ulteriori rispetto a quelli distintivi.

Se lo speciale livello tecnico esiste, diventa quindi più difficile - ma non impossibile - sostenere che quella forma era stata creata per prevalenti esigenze distintive; se anche queste esistono e sono sostanziali, allora quella forma è un bell'esempio di design, non di marchio di forma.

Se esistono e non sono sostanziali allora quella forma è un bell'esempio di marchio di forma.

Ricordo che una forma ha un valore sostanziale non quando ha un valore ornamentale (ciò è stato eliminato dalla direttiva modelli e dalla legge italiana di recepimento; ciò dovrebbe bastare), ma quando quella forma determina l'acquisto del bene rispetto a beni di generi diversi. Ciò permette anche di distinguere il marchio di forma bidimensionale (che può essere anche un logo semplice o seriale) dal marchio denominativo, perché in genere - sino ad oggi - la tipica griffe era il logo non la forma, con la conseguenza che la forma 2D o 3D sarebbe poco spesso sostanziale perché il consumatore sceglie il bene quasi sempre non per la sua forma sostanziale ma per il suo marchio denominativo sostanziale, ciò che gli permette l'appartenenza al ceto di riferimento, sì che l'analisi dei marchi diventa quasi un esame di psicologia comportamentale.

La questione della ammissibilità di un marchio di forma è quindi intanto chiaramente scomponibile in due "livelli": il suo livello di funzionalità/sostanzialità, comparato con il suo livello di distintività.

Maggiore sarà il livello di funzionalità/sostanzialità, maggiore dovrà essere il livello di distintività, perché altrimenti questo non potrà normalmente essere prevalente ed assorbente su quello a compensarlo.

Ciò non basta ancora: il livello di distintività dovrà a sua volta essere stato voluto come prevalente su quello tecnico o sostanziale. "Vuluto" significa così pregeggato, pianificato, pubblicizzato e così recepito

dal pubblico : se salta anche un solo passaggio, salta tutto.

Minore sarà il livello di funzionalità/sostanzialità, minore dovrà correlativamente essere quello distintivo, sino a ricomprendere forme non originariamente distintive, essendo la distintività acquisita tramite l'uso uno stigma puramente sociale.

*La "dottrina dei livelli" dovrebbe quindi acquistare ancor maggior valore di prima; e forse in qualche modo diventare "dottrina del doppio livello": livello tecnico e/o sostanziale della forma (visto in una ottica non solo quantitativa ma soprattutto qualitativa, cioè funzionale) da comparare col livello distintivo della medesima forma, distintività così progettata e recepita come prevalente, onde verificare se quella forma possa tollerare il cumulo delle tutele.*

*Il cumulo delle tutele va visto a sua volta a due diversi livelli: cumulo sullo stesso piano e cumulo su piani diversi.*

Ovviamente questa rilettura delle dottrine dei livelli e del cumulo procede per larghissime analogie e se ne chiede il permesso agli Autori: ma serve come base di riferimento e guida del discorso perché noi tutti ne siamo intrisi e come scrive Pellegrino è meglio restare sempre concentrici (o al limite eccentrici) alle categorie esistenti (CG in Philips infatti legittima solo la chiara conclusione che la distinzione tra marchi di forma e brevetti e modelli deve essere qualitativa, di essenza, non quantitativa. Da ciò nasce l'esigenza di riferirsi a una sistemata di supporto. Noi siamo fortunati perché ne abbiamo almeno due già pronte. A cui converrà quindi riferirsi, apportando le conseguenti traslazioni; e sperando di non far troppo).

*Il cumulo sullo stesso piano avrebbe ad oggetto specifico un identico claim: ma è difficile da ipotizzare un identico claim brevettuale rispetto ad un claim ipotizzabile nella dichiarazione di protezione.*

*Il cumulo delle tutele su piani diversi a sua volta molte volte potrà esserci, perché la tutela del marchio e la tutela del brevetto e del modello sono cose diverse tra loro.*

Essi si differenziano perché sono beni giuridici diversi, diversi i requisiti costitutivi, diverse le funzioni.

La configurazione della testina a 3 lame rotanti equilatera della Philips poteva in origine senza dubbio essere brevettata, o registrata come modello o marchio di forma, oppure entrambe, ma a diversi livelli e con

*diversi effetti* (ancora oggi secondo alcuni il fatto che una forma sia brevettabile non esclude di per sé che sia anche registrabile come marchio di forma); ed infatti:

- una cosa è registrare come marchio la forma equilatera delle tre testine rotanti disposte ai vertici di un triangolo ideale,

- altra cosa è brevettare il metodo di rasatura costituito dall'utilizzo di almeno 3 testine rotanti, caratterizzato da...; ovvero brevettare un apparato (almeno) a tre elementi rotanti caratterizzati da....

- altra cosa ancora è registrare il modello (ex ornamentale) individualizzante l'aspetto superficiale della parte superiore di un rasoio, caratterizzato da 3 testine rotanti, disposte entro un triangolo ideale, a forma di..., e caratterizzate dal materiale... e colore....

*Come dicevo prima, i diversi livelli di tutela sullo stesso elemento permettono il cumulo delle tutele perché sono tutele diverse (controllo di livello di primo grado); mentre se si cumulano allo stesso livello, vanno comparati i due livelli di tutela tra loro (controllo di livello di secondo grado), per vedere quale aspetto prevalga (se la distintività, o se gli aspetti tecnici o sostanziali).*

Mi pare ovvio in sostanza che una soluzione assoluta non esista, bisogna solo scegliere la migliore o la meno peggiore.

In vista degli obiettivi, pro-competitivi o pro-monopolistici che si intendano perseguire, e tenendo conto che tali obiettivi possono cambiare velocemente, a seconda del mutare dei macrosistemi politici ed economici.

Dopo la sentenza della CG si può immaginare che Philips possa vincere la vertenza in sede di Giudizio Nazionale di rinvio, bastando che dimostri che aveva concepito quella forma non per prevalenti esigenze tecniche (ed infatti un rasoio rade lo stesso - e forse meglio - se le testine rotanti sono di diversa forma, natura, numero, disposizione: la scelta della forma era quindi dovuta non a motivi tecnici ma distintivi. Si torna sempre al test molto convincente di Cartella: è più facile dimostrare la validità del marchio 3D se si argomenta che quella forma non era motivata da motivi tecnici o estetici, magari ormai senza più bisogno di provare che la forma è brutta o antifunzionale) ma per esigenze di differenziazione sul mercato (sarebbe

bastata la seguente pubblicità: "...da oggi vi radete in... forma diversa"), ed a quel punto sarebbe scattata la convalida del secondary meaning.

Dal canto suo la Remington non ha ripreso quella forma perché gli piaceva quell'effetto o disposizione tecnica, ma perché quella forma era nota e comprata (si vende da sola).

E del resto quella forma non è sostanziale, quindi non vi è necessità di riservarla alla registrazione come modello, ovvero non è tale da consigliare di evitare il monopolio potenzialmente perpetuo del marchio: non è sostanziale perché il consumatore non compra il rasoio perché ha quella forma o quell'effetto tecnico, ma perché è un Philips. Sarebbe triviale dire il contrario. E ciò prova, in modo semplicissimo, che quella forma è un marchio di forma. Non di quelli proibiti; ma di quelli che la direttiva e la CG in Philips ammettono al test di convalida secondo le norme sul secondary meaning.

Nemmeno quella forma deve essere non-brevettabile (e lo era, credo) per rendere possibile l'appropriazione come marchio, perché (salvo il fatto che resta il fatto che il monopolio del brevetto è limitato nel tempo, ma anche per forme equivalenti pur innovative se dipendenti in quel tempo; mentre scaduto il brevetto quella forma resta monopolizzabile come marchio di forma solo in quella specifica forma, mentre le varianti distintive resteranno appropriabili dalla concorrenza lecita), il punto è un altro; come si è detto la brevettazione di quella forma come brevetto di invenzione o modello di utilità avrebbe avuto diverso oggetto e scopo; validità e contraffazione sarebbero stati ontologicamente diversamente valutati.

La regola del cumulo delle protezioni (che a sua volta va vista a diversi livelli) è e resta quindi ammissibile applicando quella della prevalenza o meno del carattere distintivo; la regola dei diversi livelli aiuta moltissimo come correttivo, per evitare il cumulo nei casi in cui ciò nuocerebbe.

Infatti ciò che renderebbe valido o invalido un marchio di forma non sarebbe il mero fatto della distintività prevalente, o il livello basso non prevalente di funzionalità o sostanzialità, ma il fatto che il livello distintivo sia stato scelto e voluto, come prevalente sul livello tecnico pur sussi-

stente e pur magari di livello.

Un eventuale elevato livello tecnico o sostanziale porrebbe naturalmente maggiori problemi all'interprete, ma non determinerebbe ipso iure l'annullamento del marchio di forma, se non in certi casi, in cui non vi sarebbe il contrappeso di un particolare livello di distintività, prevalente su quello funzionale, e/o il contrappeso di varianti innocue adottabili e/o l'ulteriore contrappeso di una distintività caratterizzata da elementi anche capricciosi.

Onde evitare eccessi di astrattezza, ci si può riferire ancora alla testina del rasoio Philips: può essere che alcuni aspetti delle tre testine rotanti siano assai originali e brevettabili; ma siamo certi che ciò escluda la concomitante possibilità di registrare tali aspetti come marchio di forma?

Credo di no, perché le rivendicazioni brevettuali avrebbero di mira elementi diversi da quelli che formano oggetto - nel marchio di forma - della dichiarazione di protezione.

Ciò è indubitabile e risolve il problema del cumulo (che a diversi livelli non è cumulo), anche nei casi di particolare efficacia tecnica della forma.

Il tutto può sintetizzarsi in una sola frase: analisi strutturale-funzionale del doppio livello di tutela dello stesso elemento, che ammette il cumulo delle tutele a diversi livelli e talvolta anche allo stesso livello. In effetti non sarebbe nemmeno un cumulo, ma una diversa tutela; ma intendendo mantenere la teoria per quanto possibile.

La regola del doppio livello permetterebbe anche una relativa semplificazione e prevedibilità dei giudizi. Anche una certa elasticità di giudizio e di strategia preventiva ed eviterebbe astratte categorizzazioni che non sono più possibili, perché il dualismo, le antinomie, sono nella realtà delle cose.

Basta voler tenerlo presente, così da evitare la facile conclusione in certi casi che non doveva andare così; che "non c'è un modo giusto di fare le cose sbagliate".

Le antinomie sono infatti solo apparenti.

Il diritto positivo ha registrato tali apparenti dualismi con le antinomie della legge.

E spetta all'interprete scioglierle.

Le scuole Franzosi-Faraggiana ci stanno spiegando come.

## Regolamento della commissione che attua il regolamento del consiglio no. 6/2002 sul design comunitario

Fabio Giambroco

Il presente articolo riguarda unicamente la procedura di registrazione del Design Comunitario. Non prenderò quindi in considerazione le norme generali ma solo quelle prettamente procedurali. Al momento in cui scrivo (25.11.2002) le norme sono appena state approvate pertanto tra il momento della redazione dell'articolo e la spedizione del Notiziario potrebbero esserci sviluppi o chiarificazioni. Al momento della lettura si tenga presente quanto sopra esposto.

### Legittimazione attiva al deposito e rappresentanza

Chiunque può depositare un Design Comunitario. Ritengo che anche i cittadini di Taiwan e gli "apolidi" possano depositare, tuttavia non ho trovato riferimenti precisi.

I soggetti residenti nell'Unione Europea possono depositare direttamente o attraverso un rappresentante. I soggetti extracomunitari devono farsi rappresentare da un soggetto abilitato. Tutti coloro che sono abilitati al deposito di un Marchio Comunitario lo saranno anche per i Designs. È in preparazione un elenco speciale per i Designs. Legittimato al deposito è il creatore del Design od i suoi aventi causa come: gli eredi nel caso di un defunto, od i genitori nel caso di un minore. In caso di più Autori è possibile la proprietà congiunta. Nel caso di un disegno o modello realizzato da un dipendente è legittimata al deposito l'azienda di appartenenza.

### Gateways di accesso al sistema e forme di deposito

Una domanda di registrazione di Design Comunitario può essere presentata o direttamente ad Alicante o presso uno qualsiasi degli Uffici nazionali dei 15 Paesi aderenti all'Unione Europea. Questi avranno due mesi di tempo per inoltrare la domanda ad Alicante pena la perdita della data di deposito. Inutile dire che con tut-

ta probabilità gli Italiani depositeranno direttamente ad Alicante come avviene per il Marchio Comunitario. La domanda può essere inviata per posta, per corriere e per posta elettronica tramite un apposito servizio. È possibile anche il deposito via fax. Tuttavia, nel caso di errata trasmissione (ovvero il fax non giunge ad Alicante) viene perso l'intero deposito. In caso invece di trasmissione "brutta" od illeggibile l'Ufficio chiederà una nuova trasmissione e potrebbe non tener "buona" la data di trasmissione. Per quel che riguarda la posta elettronica non sarà possibile combinare documenti cartacei ed elettronici. Tutto dovrà essere spedito in formato digitale non saranno necessarie carte d'identificazione od altri strumenti per identificare la fonte di trasmissione. Le lingue nel quale presentare la domanda saranno tutte e 15 le lingue ufficiali dell'UE (italiano compreso).

### Rappresentazione grafica del disegno o del modello, campioni

Sono accettati sia disegni che fotografie. Si può depositare sia in bianco e nero od a colori. Si possono usare riprese digitali, meglio se in formato ".jpg" per rendere il file dell'immagine più piccolo possibile. La rappresentazione del disegno o del modello può essere stampata od incollata su carta bianca del formato UNI A4. La qualità della riproduzione deve essere sufficiente a distinguere tutti i dettagli dell'oggetto di cui si richiede la protezione. La rappresentazione può essere anche prospettica. Si tenga presente che sono accettate al massimo sette viste dello stesso oggetto. Non necessariamente bisogna riprendere l'oggetto dai sei lati e in prospettiva. Tuttavia la formula delle sette viste sembra pensata per questo tipo di rappresentazione. Nel caso si inviasero più di sette rappresentazioni l'Ufficio considera solo le prime sette secondo l'ordine cronologico di pre-



sentazione. Le prospettive dall'ottava in su non vengono considerate. Se si depositano dei caratteri tipografici devono essere rappresentate singolarmente sia le lettere, maiuscole e minuscole, sia i numeri, sia i simboli. Nel caso di deposito di un tessuto o di altro disegno ripetitivo il deposito deve mostrare il "passo" ovvero tutto l'elemento decorativo che viene ripetuto. Possono essere inviati anche dei campioni purché non siano deperibili o difficili da archiviare. Fondamentale è inviare tutti i disegni ed i campioni in un plico unico. Nel caso di campioni questi non devono essere incollati su fogli di dimensioni maggiori dell'A4, il peso non deve superare i 50 grammi, lo spessore non deve essere maggiore di 3 mm, le copie del campione devono essere cinque.

### Indicazioni e descrizioni del design

La domanda deve contenere l'indicazione dettagliata dei prodotti in cui si vuole incorporare il modello od il disegno. Tale indicazione non limita in alcun modo il diritto pertanto dovrebbe essere inutile un'elencazione troppo dettagliata. L'indicazione dei prodotti dovrà seguire la classificazione dell'Accordo di Locarno e le classi esplicitamente indicate. La Classificazione potrà essere effettuata dall'Ufficio tuttavia questo gradisce che sia fatta da un mandatario meglio se seguendo la classificazione online denominata EUROLOCARNO presente sul sito dell'UAMI. Questa classificazione è in 11 lingue molto dettagliata e agevola moltissimo il lavoro dell'Ufficio. È necessaria una descrizione esplicativa di quanto rappresentato nel modello o nel disegno. Questa descrizione non influisce sulla portata del diritto e pertanto non deve essere vissuta in nessun modo come la descrizione o la rivendicazione nel caso dei brevetti.

### Domande multiple

È possibile depositare in unico plico più disegni o più modelli. Non esiste un numero massimo. La tassa di deposito è in funzione del numero di modelli o disegni depositati. Condizione essenziale è che tutti i disegni od i modelli appartengano alla stessa classe di Locarno. Nel caso un modello multiplo contenesse modelli appartenenti a più classi, l'Ufficio inviterà il depositante alla separazione. Ogni singolo modello o disegno rivendicato all'interno di un modello multiplo avrà una sorta di "vita autonoma". Pertanto il differimento di

pubblicazione di un solo modello, come pure la nullità. Sarà anche possibile rinunciare ad un solo modello o rinnovarne una sola parte.

### Esame

L'esame sarà molto breve e molto formale. L'Ufficio non effettuerà ricerche di anteriorità né esaminerà la possibile esistenza di diritti anteriori. Non valuterà l'esistenza delle condizioni per la protezione quali ad esempio la qualificazione del modello come pezzo di ricambio o la legittimazione del richiedente. Si tratta quindi di una sorta di esame "all'italiana", salvo (speriamo) per la tempistica. Verranno, invece, esaminati i requisiti formali quale la priorità, gli elementi che figurano nella domanda, la classe di Locarno, le indicazioni del rappresentante.

### Differimento della pubblicazione

È possibile mantenere segreto il contenuto del deposito per trenta mesi a contare dalla data di priorità o di deposito della domanda. Non è possibile chiedere il differimento della pubblicazione per periodi diversi dai trenta mesi. Tuttavia il differimento può essere interrotto in un qualsiasi momento. L'effetto è quindi di un differimento secondo la volontà del richiedente. In caso di differimento della pubblicazione vengono pubblicate alcune "informazioni limitate" sull'avvenuto deposito.

### Pubblicazione

Esisterà un bollettino dei disegni e modelli comunitari solo in formato elettronico. Conterrà le registrazioni e le iscrizioni nel Registro. Oltre a questo la Gazzetta Ufficiale dell'UAMI, riporterà le principali variazioni normative, le circolari, eccetera.

### Nullità di un design comunitario

Un Mandatario Abilitato o un Avvocato possono presentare all'Ufficio di Alicante una domanda volta ad ottenere la nullità di un Design Comunitario. La procedura assomiglia moltissimo a quella del Marchio Comunitario. Una domanda "principale" di nullità potrà essere presentata solo all'Ufficio di Alicante. Tuttavia una domanda "riconvenzionale" può essere presentata anche ad un Tribunale dei Disegni e Modelli Comunitari (nella speranza che vengano rapidamente istituiti). In mancanza del Tribunale dei Modelli Comunitari dovrebbe essere possibile presentare una domanda riconvenzionale ad un qualsiasi Tribunale. Il disegno od il modello co-

munitario è annullato sin dall'origine (*ex-tunc*). La nullità ha effetto in tutti i Paesi dell'Unione. In caso di modello multiplo può essere chiesta la nullità solo per una parte dei modelli rappresentati. Per quel che riguarda gli effetti della declaratoria di nullità si applicano le leggi nazionali. Le cause di nullità sono le seguenti: il disegno o il modello:

1. non corrisponde alla definizione data dal Regolamento (Art. 3 lettera A);
2. non possiede il carattere individuale;
3. non possiede la novità ovvero è in conflitto con un disegno o modello anteriore o con un diritto d'autore o semplicemente è uguale ad una forma nota. La novità è a livello mondiale;
4. è una forma funzionale;
5. vi è un accertamento giudiziale sulla mancanza sulla legittimazione al deposito del titolare;
6. è utilizzazione abusiva di uno degli elementi indicati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi (stemmi, bandiere, simboli, eccetera...).

### Legittimazione all'azione di nullità

È indispensabile un interesse diretto per la presentazione della domanda di nullità quindi ad esempio la nullità fondata sull'assenza di legittimazione al deposito del richiedente non può essere richiesta se non dall'Autore legittimo. Solo il titolare del diritto anteriore può agire in violazione del suo diritto. Alcune Autorità competenti degli Stati membri possono essere abilitate dalla Legislazione nazionale alla domanda di nullità. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'UAMI. Raccomando nella ricerca di utilizzare la lingua inglese in quanto le novità sono dapprima inserite in inglese e solo in seguito tradotte in italiano.

Mentre andiamo in stampa apprendiamo che la GUCE del 17 dicembre 2002 ha pubblicato: il Regolamento (CE) N. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (v. Inserto allegato) ed il Regolamento (CE) N. 2246/2002 della Commissione del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari - reperibile all'indirizzo internet [http://europa.eu.int/eurlex/it/dat/2002/L\\_341/L\\_34120021217it00540059.pdf](http://europa.eu.int/eurlex/it/dat/2002/L_341/L_34120021217it00540059.pdf)

## Provvedimenti disciplinari

### Compilazione non corretta delle schede elettorali

In una recente elezione del Consiglio dell'Ordine, il verbale degli scrutatori non riscontra alcuna irregolarità.

Successivamente, uno degli scrutatori invia una lettera al Consiglio facendo notare che svariate schede presentavano alcuni nomi, sempre gli stessi, scritti con una calligrafia diversa da quella usata per gli altri nomi della stessa scheda, ma sempre uguale per le diverse schede.

Concludeva che evidentemente una persona aveva aggiunto dei nomi a più schede.

A seguito di tale esposto, veniva nuovamente riunita la commissione elettorale, che ricontrollava le schede, confermava l'anomalia, ma riteneva le schede incriminate perfettamente valide.

Le circostanze di cui sopra venivano

confermate dall'iscritto Axxx, che comunicava al Consiglio di aver aggiunto lui i nomi (diversi dal suo) dietro esplicito incarico degli elettori che gli avevano affidato le schede, ritenendo che ciò fosse lecito.

Dopo ampia discussione il Consiglio, a maggioranza, tenuto conto della lealtà di Axxx, che avrebbe potuto nascondersi essendo le schede anonime e che invece ha ammesso subito il fatto, tenuto conto che le varie schede sono state ritenute perfettamente valide anche dallo stesso scrutatore che aveva sollevato il caso, tenuto conto di altre circostanze attenuanti emerse, ma ritenendo il comportamento di Axxx in contrasto con gli art. 1a e 1b del codice deontologico, decide per una censura nei confronti dell'iscritto Axxx.

### Nota dell'estensore

Il caso qui riportato mostra come la

lealtà di comportamento e la buona fede influenzino le decisioni del Consiglio su infrazioni del codice di condotta che non hanno portato, nè potevano portare, alcun vantaggio ad Axxx, ma che, in circostanze diverse, avrebbero potuto portare a più gravi sanzioni.

Giova però osservare che secondo l'art. 13(I) del D.M. 30.5.1995, n. 342 il voto deve essere segreto, e che non sono ammesse votazioni per delega (Art. 13(3)).

Pertanto anche coloro (non identificabili) che hanno consegnato ad Axxx le schede di votazione non sigillate andrebbero censurati.

È inutile sottolineare che ciascuno è libero di dare ai suoi colleghi indicazioni di voto, ma che ognuno deve conservare la sua libertà di votare per chi vuole, e quindi deve compilare da sé la scheda e sigillarla prima di consegnarla ad altri.

## Circolari Ministeriali

### CIRCOLARE N. 439

**OGGETTO:** *Trascrizione atti di cessione di brevetti e marchi d'impresa: identificazione dei titoli di privativa (art. 67 R.D. n. 1127/1939 – art. 50 R.D. n. 929/1942).*

Si fa seguito alla Circolare N° 421 del 12 dicembre 2000, con la quale venivano trattate alcune problematiche in materia di trascrizioni di atti di cessione di titoli di proprietà industriale.

Al riguardo, nel ribadire l'esigenza per l'Amministrazione di disporre di adeguati elementi documentali che consentano una esatta identificazione dei titoli di privativa oggetto di trascrizione, evitando omissioni o inesattezze che possano indurre "incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul brevetto (ovvero sul marchio) a cui l'atto si riferisce", secondo quanto prescritto dall'art. 67 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 in materia di brevetti per invenzioni industriali e dall'art. 50 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 in tema di marchi d'impresa, e tenuto conto del parere N° 2/2001 espresso dalla Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti e marchi, in funzione consultiva, ad integrazione e chiarimento delle direttive contenute nella circolare medesima si precisa ulteriormente quanto segue.

Qualora il trasferimento di titoli di proprietà industriale avvenga per effetto di una fusione tra società, poiché al perfezionarsi della stessa fa seguito una successione a titolo universale della società che risulta dalla fusione o della società incorporante nei patrimo-

ni delle società fuse o delle società incorporate, per cui non possono esservi elementi di incertezza per quanto concerne il trasferimento di tutti i titoli di privativa presenti in detto patrimonio, può non essere necessaria una elencazione dei suddetti titoli nell'atto di fusione. Rimane, comunque, l'esigenza di identificare i titoli di proprietà industriale appartenenti alla società fusa o incorporata, al fine di evitare possibili incertezze dovute anche alla non sequenzialità delle trascrizioni (cfr. sentenza della Commissione dei ricorsi N° 103/91 del 12.12.1991), per la qual cosa occorre che venga prodotta idonea documentazione (mediante elencazione nella domanda o in altro atto formale allegato alla richiesta di trascrizione), dalla quale risultino i titoli di privativa rientranti nel patrimonio della società all'atto della fusione.

In tutti gli altri casi in cui il trasferimento di titoli di proprietà industriale si ricolleggi ad una cessione a titolo particolare (come nel caso di un trasferimento di azienda o di ramo di azienda) permane, invece, l'obbligo che il relativo atto contenga l'elenco di tutti i titoli di privativa i che si intendono trasferire, secondo le modalità già enunciate nella circolare del dicembre 2000.

### CIRCOLARE N. 440

**OGGETTO:** *Entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.*

Il 1 aprile 2002 sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (di seguito chiamato semplicemente Regolamento) adottate dall'Assemblea dell'Unione di Madrid nel mese di settembre 2001.

Il regolamento è stato semplificato ed emendato di alcune norme di carattere puramente procedurale che sono state trasferite nel testo delle "Istruzioni Amministrative" previste dalla nuova regola 41.

Le nuove disposizioni consentono al titolare o al suo mandatario una gestione diretta di quasi tutte le operazioni relative al marchio successive al deposito dello stesso, salvo le estensioni, le radiazioni e le rinunce relative ai paesi aderenti all'Accordo. Inoltre è stata introdotta la possibilità di iscrivere sul registro tenuto dall'O.M.P.I. le licenze relative ai marchi internazionali.

Il testo modificato del Regolamento, le Istruzioni Amministrative, la lista aggiornata dei Paesi aderenti, il listino degli importi delle tasse OMPI, che restano comunque invariate, l'elenco delle "tasse individuali" (quelle cioè dovute ad alcuni paesi aderenti al Protocollo), i formulari per i depositi dei marchi, per le estensioni tardive e per le modifiche, compreso il nuovo modulo MM13 per l'iscrizione delle licenze, sono disponibili su internet al seguente indirizzo:

francese: <http://www.ompi.int>  
inglese: <http://www.wipo.int>

Le istruzioni per la compilazione dei formulari, i facsimile delle domande da presentare all'U.I.B.M., l'elenco della documentazione necessaria per ogni operazione, sono disponibili su internet al seguente indirizzo:

<http://www.minindustria.it>

Si richiama l'attenzione delle Camere di Commercio, dei consulenti in P.I. e degli utilizzatori, sulle seguenti principali modifiche riportate per numero progressivo di regola.

#### **Definizioni (Regola 1)**

Sono state introdotte diverse definizioni fra cui quella di "parte contraente del titolare" che sostituisce nell'intero testo del Regolamento quella di "Ufficio interessato", spesso oggetto di interpretazioni controverse. Alla luce di questo chiarimento le regole 24 e 25 assumono un assetto più logico indicando che l'Ufficio presso cui si può o si deve, secondo i casi, presentare una domanda di estensione tardiva o di modifica è quello di origine o, se è intervenuto un cambiamento di titolare, l'Ufficio della parte contraente (stato membro dell'Accordo o del Protocollo di Madrid) rispetto alla quale il nuovo titolare del marchio soddisfa le condizioni previste negli articoli 1.2) e 2 dell'Accordo e 2.1 del Protocollo per essere titolare di una registrazione internazionale.

#### **Costituzione del mandatario (Regola 3)**

La regola 3 è stata modificata per permettere la costi-

tuzione di un mandatario contestualmente alle domande di estensione tardiva e di modifica (reg. 24 e 25) compilando la relativa rubrica del formulario, anche qualora i formulari fossero presentati all'O.M.P.I. di Ginevra direttamente dal titolare o dal mandatario stesso e non tramite un Ufficio nazionale.

#### **Contenuto della domanda internazionale (Regola 9)**

La regola 9 è stata semplificata e parte delle disposizioni che la costituivano, attinenti al contenuto della domanda, sono state trasferite nelle Istruzioni Amministrative.

La formulazione attuale introduce due modifiche di rilievo attinenti alla rivendicazione del colore come elemento distintivo del marchio e alla possibilità di presentare una dichiarazione di rinuncia alla distintività di uno o più elementi del marchio ("disclaimer"). È possibile depositare un marchio internazionale che consista in un colore in sé o in una combinazione di colori. In questo caso occorrerà barrare l'apposita casella inserita nei formulari. Gli Stati membri che non ammettono in base alla loro legislazione che un colore in sé possa costituire un marchio, hanno il diritto di rifiutare la protezione al marchio internazionale così depositato.

È possibile depositare un marchio internazionale rivendicando un colore o una combinazione di colore come elemento distintivo del marchio anche se tale rivendicazione non è stata fatta per il marchio di base a condizione che il marchio di base sia stato depositato in quel colore o in quella combinazione di colori.

Se il marchio di base contiene la rivendicazione del colore o della combinazione di colore, il titolare sarà obbligato ad effettuare la stessa rivendicazione anche per il marchio internazionale.

È possibile non rivendicare come distintivi uno o più elementi del marchio.

Considerata la legislazione di alcuni Paesi membri dell'Unione di Madrid che esigono obbligatoriamente una dichiarazione di rinuncia all'esclusiva sugli elementi non distintivi del marchio, è stata introdotta la possibilità di indicare nella domanda internazionale quale sia o quali siano gli elementi del marchio per i quali non si rivendica il carattere distintivo. Questa menzione dovrà figurare alla rubrica 9 g) del formulario e riguarderà tutti i paesi designati.

I nuovi formulari prevedono la possibilità, per evitare rifiuti da parte di quei paesi che adottano la prassi di chiedere la traduzione del marchio qualora non figurino nella domanda internazionale, di indicare, barrando la casella 9 c), che alcuni termini contenuti nel marchio non hanno significato e quindi non possono essere tradotti.

È possibile anche evidenziare quali siano gli elementi verbali del marchio, qualora il marchio sia in caratteri particolari. Questa indicazione costituirà un'informazione sulla banca dati ROMARIN ma non rivestirà valore giuridico.

#### **Misure restrittive del diritto del titolare di disporre del marchio (Regola 20)**

La regola 20 è stata modificata per consentire di comunicare all'O.M.P.I. le misure restrittive del diritto

del titolare di disporre del marchio, oltre che attraverso l'Ufficio nazionale della parte contraente sul territorio del quale tali misure sono state disposte o sono efficaci, anche con una procedura unica attraverso l'Ufficio nazionale della parte contraente del titolare o direttamente all'O.M.P.I. da parte del titolare stesso. L'aver individuato l'Ufficio nazionale della parte contraente nei confronti della quale il titolare soddisfa le condizioni richieste dall'Accordo o dal Protocollo, o il titolare stesso, come soggetti legittimati a presentare tali comunicazioni all'O.M.P.I., rende agevolmente applicabile tale regola anche nel caso in cui le misure restrittive nascano da un diritto reale di garanzia.

Qualora le suddette misure restrittive vengano comunicate direttamente all'O.M.P.I., la comunicazione, per la quale non esiste un formulario, consiste nell'enunciazione dei fatti principali relativi alle misure di restrizione stesse. Qualora la richiesta sia presentata tramite l'U.I.B.M., si ricorda che, trattandosi di una trascrizione, sarà considerata come tale sia sotto il profilo documentale che delle tasse di concessione governativa. Gli atti e gli eventuali altri documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione secondo quanto stabilito dall'art.18 del D.P.R. 8.5.1948, n. 795. L'O.M.P.I. non esige per questa operazione alcuna tassa. È stato abrogato il comma 4 che prevedeva l'esclusione delle licenze dalla iscrizione nel registro internazionale.

#### **Iscrizioni di licenze (Regola 20 bis)**

Il testo della regola 20 bis, introduce e regola l'iscrizione delle licenze di marchi nel registro internazionale. Per ottenere tale iscrizione, modificarla o radiarla, occorre utilizzare il relativo formulario ufficiale previsto dall'O.M.P.I.: MM 13, MM 14, MM 15.

L'O.M.P.I. esige per l'operazione di iscrizione di una licenza una tassa di 177 franchi svizzeri e per la modifica una tassa di 150 franchi svizzeri. Il listino ufficiale delle tasse dell'O.M.P.I. deve ancora essere modificato.

I formulari possono essere presentati all'O.M.P.I. direttamente dal titolare oppure per il tramite dell'U.I.B.M., anche nel caso in cui l'U.I.B.M. sia l'Ufficio della parte contraente nei riguardi della quale è stata accordata la licenza.

Nel caso in cui il formulario fosse presentato tramite l'U.I.B.M. dovrà essere compilato e accompagnato da un'istanza in bollo, corredata dal contratto di licenza redatto nelle forme prescritte dall'art.50 del R.D. 21.6.1942, n. 929 e, nel caso di un'iscrizione di licenza, dal versamento delle tasse previste per le trascrizioni. Ai sensi del comma 5 della regola 20 bis l'Ufficio di una parte contraente cui l'iscrizione della licenza è notificata può, entro 18 mesi dalla data della notifica stessa, emettere un rifiuto motivato.

Ai sensi del comma 6b) della regola 20bis, Singapore, il Giappone e la Lituania hanno dichiarato che l'iscrizione delle licenze sul registro internazionale non avrà effetto sul loro territorio.

#### **Estensioni posteriori (Regola 24) - Dichiarazioni Stati membri (Regola 7)**

È stato abrogato il comma 1 della regola 7 relativo al-

la possibilità per una parte contraente di stabilire che tutte le estensioni posteriori (designazioni posteriori) anche se riferite a paesi aderenti al solo Protocollo siano presentate tramite l'ufficio nazionale.

Le dichiarazioni già depositate (Italia, Germania, Lituania, Svezia, Slovacchia) resteranno in vigore fino a quando non saranno ritirate.

L'Italia ha ritirato la propria dichiarazione con effetto dal 1 aprile 2002.

È possibile quindi per il titolare presentare la domanda di estensione posteriore per paesi aderenti al solo Protocollo, oltre che tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, anche direttamente all'O.M.P.I..

Si ricorda che se l'estensione tardiva riguarda paesi aderenti all'Accordo o ad ambedue i trattati, l'istanza va presentata all'O.M.P.I. obbligatoriamente attraverso l'Ufficio nazionale.

#### **Modifiche e radiazione (Regola 25)**

Le domande d'iscrizione di un cambiamento di titolare o di una limitazione che riguardano parti contraenti designate con l'Accordo di Madrid dovevano fino ad oggi essere obbligatoriamente presentate tramite l'Ufficio nazionale del titolare o tramite l'Ufficio d'origine, in base ad un'interpretazione dell'ultima frase del comma I dell'articolo 9 bis dell'Accordo che, rifacendosi al ruolo centrale che tutto l'Accordo assegna agli Uffici Nazionali, non ha mai rispettato il senso letterale del testo e nel corso dei lunghi anni di applicazione non è mai stata riconsiderata.

Le nuove disposizioni adottate, seguendo un'interpretazione rispettosa del senso letterale del testo dell'Accordo, consentono al titolare del marchio di presentare una domanda di cambiamento di titolare derivante da una cessione o una limitazione della lista dei prodotti e servizi, anche se riguarda paesi aderenti all'Accordo, oltre che tramite l'Ufficio nazionale, direttamente all'O.M.P.I..

La domanda di cambiamento del titolare che nasce da una cessione può essere presentata direttamente all'O.M.P.I. dal cedente, cioè dal titolare a nome del quale il marchio è iscritto nel registro internazionale, che deve firmarla. In caso contrario la domanda deve necessariamente essere presentata all'O.M.P.I. attraverso l'Ufficio nazionale.

Analogamente la domanda di limitazione della lista di prodotti e servizi può essere presentata direttamente all'O.M.P.I. dal titolare, che deve firmarla. La domanda può comunque essere presentata anche attraverso l'Ufficio nazionale.

Rimane invariata la disciplina in materia di rinunce e radiazioni. Pertanto la domanda di rinuncia o di radiazione che riguarda parti contraenti che aderiscono solo al Protocollo può essere presentata direttamente all'O.M.P.I. dal titolare, che deve firmarla. Qualora, invece, la domanda di rinuncia o di radiazione riguardi parti contraenti che aderiscono all'Accordo di Madrid o ad ambedue i trattati, la domanda stessa deve essere necessariamente presentata all'O.M.P.I. attraverso l'Ufficio nazionale.

Relativamente alle limitazioni e alle rinunzie si segnala che frequentemente vengono presentate domande riguardanti l'iscrizione nel registro internazionale di li-

mitazioni o di rinunzie di una registrazione internazionale per uno o più parti contraenti designate, in conseguenza di un provvedimento di rifiuto alla registrazione opposto da tali parti contraenti. Considerato che tali richieste costituiscono sostanzialmente una scelta obbligata in relazione al provvedimento emesso dall'Ufficio della proprietà intellettuale dello Stato designato al fine anche di contenere (nel caso delle limitazioni) gli effetti del rifiuto salvaguardando la registrazione per i prodotti e/o servizi non contestati, nell'ottica di una semplificazione delle procedure in linea con gli attuali indirizzi in materia di azione amministrativa, si ritiene opportuno consentire che in questi casi la dichiarazione di rinuncia o di limitazione possa essere presentata sotto forma di istanza, in deroga alle ulteriori disposizioni contenute nella circolare n. 406 del 29.3.1999.

Si ricorda che l'istanza dovrà essere in regola con le disposizioni sul bollo ed essere corredata dalla copia del provvedimento di rifiuto su cui si basa e dal formulario MM6 o MM7, compilato in duplice esemplare.

#### **Rettifiche (Regola 28)**

È stato modificato e fissato in nove mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione sul registro internazionale il termine per richiedere all'O.M.P.I. una rettifica dei dati che abbia incidenza sui diritti che sorgono dalla registrazione internazionale.

Si prega pertanto di controllare attentamente i certificati e le notifiche inviati dall'O.M.P.I. a seguito delle operazioni richieste, per consentire di inoltrare nei termini previsti le rettifiche di eventuali errori.

#### **Pagamento delle tasse individuali (Regola 34)**

La norma così modificata consente ad una parte contraente che depositi una dichiarazione in tal senso di percepire l'emolumento richiesto come tassa individuale in due rate: la prima al momento del deposito, la seconda ad una data stabilita da ogni parte contraente in base alla legislazione nazionale. Nessun paese si è ancora avvalso di questa possibilità.

#### **Indicazioni ulteriori per la compilazione dei formulari**

Per consentire all'Ufficio G11 un lavoro più agevole e limitare la correzione dei formulari MM1, MM2, MM3 presentati unitamente alle domande di deposito, si ricorda alle Camere di Commercio che i formulari da inviare all'O.M.P.I. non vanno timbrati; si pregano inoltre i titolari e i mandatari di prestare particolare attenzione nella redazione degli stessi.

In ogni caso si ricorda che al:

- **punto 1** dei predetti formulari va indicato, a seconda della lingua utilizzata, ITALIE o ITALY;
- **punto 2** l'indirizzo per la corrispondenza va indicato solo se diverso da quello del titolare o del mandatario;
- **punto 5** dei soli formulari MM1 e MM3 lo spazio va lasciato in bianco, quando si tratta di primo deposito e non si conosce il numero di registrazione del marchio di base;
- **nel foglio degli emolumenti** quando i versamenti vengono effettuati tramite una banca, occorre indicare il nome e la filiale nell'apposito spazio.

\*\*\*\*\*

Si comunica inoltre che i rinnovi dei marchi internazionali dal 1° gennaio 2002 hanno cambiato numerazione. L'O.M.P.I. non farà più precedere il numero del marchio dalla lettera R, per i marchi rinnovati una volta, o da 2R, per i marchi rinnovati due volte, non avendo tale pratica alcun valore giuridico. Nel registro figureranno tre date: la data della registrazione internazionale, la data dell'ultimo rinnovo e la data alla quale è dovuto il prossimo pagamento.

\*\*\*\*\*

Si pregano le Camere di Commercio in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare.

#### **CIRCOLARE N. 441**

**OGGETTO:** *Accordo di Lisbona concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale: nuova modulistica.*

A decorrere dal 1° aprile 2002, in seguito all'entrata in vigore di alcune modifiche al Regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, sono stati predisposti, a cura dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, dei nuovi formulari per il compimento delle principali operazioni inerenti la registrazione internazionale delle suddette denominazioni.

Al riguardo si trasmette in allegato un esemplare del modello di domanda di registrazione internazionale (Mod. AO/1), recentemente inviato dall'O.M.P.I. agli Uffici Nazionali. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e le Associazioni in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione di tale modello presso l'utenza interessata.

Si precisa, inoltre, che gli importi delle tasse dovute per tali registrazioni sono rimasti invariati.

#### **ARRANGEMENT DE LISBONNE CONCERNANT LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LEUR ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

A présenter en un exemplaire au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)

(41-22) 338 91 11 - Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques): (41-22) 740 14 29  
Messagerie électronique: [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int) - Internet: <http://www.ompi.int>

##### **1. Pays d'origine:**

**2. Administration qui présente la demande d'enregistrement** (indiquer le nom et l'adresse de ladite Administration):

**3.a) Appellation d'origine** (le nom de l'appellation d'origine doit être donné dans la langue officielle du pays d'origine ou, si le pays d'origine a plusieurs langues officielles, dans l'une ou plusieurs de ces langues officielles; indiquer, le cas échéant, la langue officielle concernée):

**3.b) Translittération de l'appellation d'origine** (si l'appellation d'origine indiquée à la rubrique 3.a) est

en caractères autres que latins, il y a lieu d'indiquer sa translittération en caractères latins; cette translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale):

3.c) Traduction(s) de l'appellation d'origine (facultatif). Une traduction de l'appellation d'origine peut être fournie en autant de langues que l'Administration compétente du pays d'origine le souhaite; utiliser si nécessaire une feuille supplémentaire:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| traduction | langue de la traduction |
| .....      | .....                   |
| .....      | .....                   |
| .....      | .....                   |

4.a) Titulaire(s) du droit d'user de l'appellation d'origine (ce ou ces titulaires doivent être désignés de façon collective, par exemple "producteurs ou groupements de producteurs bénéficiant de l'appellation d'origine en cause", "organisations qui, dans la région concernée, s'occupent de la production du produit mentionné", etc.; si une désignation collective est impossible, il y a lieu de désigner ce ou ces titulaires de façon nominative en utilisant, le cas échéant, une feuille supplémentaire):

4.b) Adresse du ou des titulaires du droit d'user de l'appellation d'origine (facultatif):

5. Produit auquel s'applique l'appellation d'origine:

6. Aire de production du produit:

7.a) Base juridique reconnaissant la protection de l'appellation d'origine dans le pays d'origine (cocher la case qui convient et la compléter):

- dispositions législatives ou réglementaires (indiquer le titre et la date desdites dispositions):
- décision judiciaire (indiquer l'autorité judiciaire ayant rendu la décision ainsi que la date de cette décision):
- enregistrement national ou régional (indiquer l'Office auprès duquel l'enregistrement a été effectué, ainsi que la date et le numéro dudit enregistrement):

7.b) Copie (en langue originale) des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement visés à la rubrique 7.a). (La communication d'une telle copie est facultative).

Cocher cette case si cette copie est jointe à la demande.

8. Déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur certains éléments de l'appellation d'origine (facultatif); indiquer le ou les éléments de l'appellation d'origine à l'égard duquel ou desquels la protection n'est pas revendiquée:

9. Déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans un ou plusieurs pays contractants (facultatif); indiquer le ou les pays à l'égard duquel ou desquels il est renoncé à la protection:

10. Taxe d'enregistrement (500francs suisses). Indiquer ci-dessous le mode de paiement effectué (quittance OMPI n°.....)

- par prélèvement sur le compte n° ..... auprès de l'OMPI

- par versement sur le compte bancaire de l'OMPI, n° CH35 0425 1048 7080 8100 0 auprès du Crédit Suisse, Genève (Swift: CRESCHZ12A) C:1 par chèque bancaire

- par versement sur le compte de chèques postaux n° 12-5000-8, Genève

11. Lieu: ..... Date: ..... Signature de l'Administration compétente: .....

**CIRCOLARE N. 442**

OGGETTO: *Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi: iscrizione delle licenze nel registro internazionale.*

Si fa seguito alla Circolare N° 440 del 21 maggio 2002, concernente l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, per segnalare che l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, con riferimento alla regola 20bis, ha comunicato che, oltre ai Paesi già precedentemente indicati (e che sono elencati nelle circolari predette) anche la Cina, la Federazione Russa, la Georgia, la Grecia, il Kirghizistan, la Repubblica di Moldova e la Slovenia hanno notificato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 6)b) della suddetta regola, secondo la quale l'iscrizione delle licenze nel registro internazionale deve considerarsi senza effetto nel proprio Paese.

Di conseguenza - secondo le precisazioni fornite dall'O.M.P.I. - per gli Stati sopra indicati, - il titolare del marchio o il licenziatario che intendano iscrivere una licenza relativa ad una registrazione internazionale dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio della proprietà industriale del Paese interessato (tale specifica-zione non è fornita per la Slovenia).

Per una migliore informazione si riporta, comunque, qui di seguito l'elenco degli Stati che hanno notificato una dichiarazione ai sensi della regola 20bis.6)b), secondo la quale l'iscrizione delle licenze nel registro internazionale non avrà effetto sul loro territorio:

- Cina;
- Federazione Russa;
- Georgia;
- Giappone;
- Grecia;
- Kirghizistan
- Lituania;
- Repubblica di Moldova;
- Singapore;
- Slovenia.

**CIRCOLARE N. 443**

OGGETTO: *Nuova modalità di protocollazione delle domande brevettuali e tenuta del registro di protocollo.*

Al fine di eliminare una delle cause di formazione di lavoro arretrato nell'aggiornamento delle banche dati dell'UIBM e rendere possibile l'avvio in grande scala della sperimentazione di deposito telematico delle domande brevettuali, si dispone la sostituzione del regi-

stro di protocollo cartaceo delle domande di privativa industriale con la protocollazione automatica e progressiva garantita dal sistema informatico denominato SIMBA in uso presso codeste CCIM.

La visura stampata e sottoscritta dal funzionario costituisce il verbale previsto ai punti 1-2-3 del D.M. 22 febbraio 1973 e successive modifiche e sostituisce il verbale redatto dall'Ufficiale rogante purché contenga le stesse informazioni di quest'ultimo, elencate nel medesimo ordine.

Il sistema informatico SIMBA è stato predisposto per fornire la lista ordinata di tutti i protocolli presenti e sostituisce di conseguenza i registri di protocollo cartacei tenuti manualmente.

In caso di indisponibilità prolungata del sistema informatico SIMBA il funzionario camerale provvederà temporaneamente alla protocollazione manuale a partire dall'ultimo verbale stampato, salvo recuperare la numerazione automatica non appena il sistema sarà nuovamente funzionante.

## UIBM: decisioni sui ricorsi

*Proseguiamo la pubblicazione di brevi note riassuntive delle sentenze della Commissione dei Ricorsi.*

*Chi fosse interessato a qualche sentenza in particolare può richiedere copia del testo integrale alla Segreteria dell'Ordine.*

### **No. 81/2000 di Repertorio del 17 gennaio 2000 BREVETTO**

Con Ministeriale, consegnata a mano ad un dipendente del mandataro, l'Ufficio comunicava al richiedente di una domanda di brevetto per invenzione che il titolo molto sintetico della descrizione doveva essere riformulato e indicare caratteristiche e scopo del trovato; si concedevano 60 giorni per presentare il testo, postillato e datato, con il titolo completo.

Trascorso il termine senza riscontri, l'Ufficio emetteva provvedimento di rifiuto del brevetto.

La nuova titolare, cessionaria della domanda di brevetto, interponne tempestivo ricorso e nella motivazione faceva presente che la ministeriale non le era mai pervenuta e che con sentenza No. 9312/94 la Corte di Cassazione aveva dichiarato che la "comunicazione al domicilio eletto dal richiedente" non era assolta dal ritiro dell'atto da parte di chicchessia. L'UIBM poi, con circolare No. 350/96, ribadiva che la notifica dei provvedimenti dovesse avvenire mediante sistema postale.

Pertanto la comunicazione doveva essere considerata come non avvenuta e ritualmente riproposta. La Commissione accoglie il ricorso, recependo totalmente le argomentazioni della ricorrente.

*Ada Borella*

### **No. 82/2000 di Repertorio del 17 aprile 2000 MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione di un marchio per la denominazione "CAMELLA PICCOLA" per prodotti dolciari (cl. 30) ai sensi dell'Art. 18/b l.m. ritenendo l'espressione generica e descrittiva e non corredata da alcuna elaborazione grafica.

Interposto ricorso, la ricorrente sottolineava l'originale associazione delle due parole e citava l'avvenuta registrazione di vari marchi nella classe 30 contenenti i termini caramella/e oppure piccolo/i; l'originalità era anche supportata dal fatto che prodotti così marchiati, usciti sul mercato, aveva riscosso grande successo.

La Commissione, ritenendo il ricorso infondato, lo respinge, argomentando che non vi è dubbio alcuno che l'accostamento del sostantivo CAMELLA all'aggettivo PICCOLA descriva il prodotto e la sua caratteristica, senza dar vita ad una combinazione nuova o arbitraria.

Quanto al riferimento dell'uso fattone, se si voleva rivendicare un secondary meaning, si ribadisce che la sede per farlo per la prima volta non è quella della Commissione.

### **No. 83/2000 di Repertorio del 17 aprile 2000 MARCHIO**

Una società emiliana chiedeva la registrazione del marchio "LATTE LUCANO" per latte e derivati (cl. 29).

L'Ufficio rifiutava la registrazione ai sensi dell'Art. 18 b-e r.d. 929/42 ritenendo l'espressione descrittiva e atta ad ingannare i consumatori sulla provenienza del prodotto.

Interposto ricorso, la ricorrente affermava di lavorare e confezionare latte raccolto presso allevatori della Basilicata, e che da vari anni, anche grazie a iniziative pubblicitarie e promozionali, l'uso del marchio si era esteso e consolidato, diventando un leader del mercato.

Il marchio quindi aveva acquisito un carattere distintivo "prima" del rifiuto di registrazione e, secondo l'Art. 47 bis l.m., doveva considerarsi valido.

La ricorrente contestava inoltre l'orientamento secondo cui il secondary meaning non potesse essere fatto valere che in sede di domanda del marchio e non anche dinanzi alla Commissione basando il suo assunto su una supposta discrepanza fra l'Art. 19 l.m. e la direttiva CEE 89/104.

La Commissione respinge il ricorso, stabilendo che, con la invocazione del secondary meaning, la ricorrente stessa ha implicitamente ammesso il carattere descrittivo dell'espressione. Quanto alla sede per invocarlo, si ricorda che alla Commissione sono demandati giudizi sulla legittimità di atti impugnati: non è pertanto consentito al ricorrente addurre circostanze ed elementi che non fossero già stati sottoposti al vaglio dell'Ufficio. La tesi poi che il carattere distintivo possa essere acquisito tramite un uso successivo alla richiesta di registrazione non può trovare condivisione, di fronte al chiaro esposto dell'Art. 19 l.m., che non contrasta af-

fatto con la direttiva CEE 89/104. Si ribadisce che non è consentita la registrazione di una espressione generica che non abbia acquistato, già al momento della domanda, per effetto dell'uso, carattere distintivo.

#### **No. 84/2000 di Repertorio del 17 aprile 2000**

##### **BREVETTO/MODELLO**

L'Ufficio comunicava al titolare di una domanda di brevetto per invenzione, relativa ad una macchina lavasciuga, che il trovato rientrava nell'ambito dei modelli di utilità e invitava il richiedente ad effettuare la conversione; quindi, in mancanza di riscontro, emetteva provvedimento di rifiuto del brevetto.

Interposto ricorso, il ricorrente faceva presente di avere replicato entro il termine ai rilievi dell'Ufficio mediante raccomandata e come prova versava in atti la ricevuta di spedizione del plico contenente le sue osservazioni.

La Commissione respinge il ricorso, osservando che solo la esibizione dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, da parte dell'Ufficio, può costituire prova valida.

#### **No. 85/2000 di Repertorio del 15 maggio 2000**

##### **ISCRIZIONE ALL'ORDINE**

Un cittadino austriaco, con residenza e domicilio professionale in Italia, inoltrava all'Ordine domanda di iscrizione all'Albo dei Consulenti in Marchi a norma dell'Art. 22 d.m. 342/95.

L'Ordine, con raccomandata indirizzata ad un recapito in Germania, comunicava di aver deliberato di non accogliere la domanda perché la vantata attività di consulenza quinquennale si era svolta prevalentemente in Germania mentre, ai sensi del citato articolo, la dispensa dall'esame di abilitazione doveva correlarsi "alle procedure e al sistema di registrazione dei marchi italiani".

Sei mesi dopo il richiedente, dichiarando di essere venuto solo allora a conoscenza del rifiuto e ritenendo di essere fuori termine per ricorrere alla Commissione, chiedeva all'Ordine di emettere nuovamente la lettera, questa volta indirizzata al recapito italiano indicato nella richiesta di iscrizione, in modo da permettergli una risposta nei termini.

L'Ordine replicava, con raccomandata ricevuta dall'interessato al domicilio italiano, di non ritenere di dovere rimettere e ri-inviare la decisione con cui si respingeva la domanda.

Circa due mesi dopo il richiedente depositava ricorso presso la Commissione. Nella motivazione si lamentava la irritualità della comunicazione dell'Ordine e si sottolineava come la attività di consulenza di cui al citato Art. 22, non si esauriva nelle mere pratiche innanzi alla Amministrazione nazionale, ma soprattutto riguardava la consulenza in materia ovunque esercitata sul territorio dell'Unione Europea, tanto più che egli agiva in Germania su "missione" di uno Studio italiano di consulenza in proprietà industriale.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. Infatti l'Art. 20 d.m. 342/95 stabilisce che contro i provvedimenti dell'Ordine è esperibile ricorso alla Commissione secondo i dettami degli Artt. 71, 72 del r.d. 1127/39 e 78 e segg. r.d. 244/40, se applicabili. Quindi il termine di decadenza ai sensi dell'Art. 35 r.d. 1127/39 di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, è perentorio.

Nel caso di specie il richiedente avrebbe potuto una prima volta presentare ricorso non appena ebbe conoscenza del rifiuto o, al limite, entro i 60 giorni successivi alla seconda lettera dell'Ordine.

#### **No. 86/2000 del 15 maggio 2002**

##### **BREVETTO**

Una domanda di brevetto per invenzione industriale, relativa ad un procedimento per produrre alimenti a bassissimo contenuto calorico, caratterizzato dalla sostituzione dei normali componenti (lipidi, carboidrati, ecc.), fra il 5 e il 99%, con farine di fibre dietetiche isolate e con leganti, veniva rifiutata dall'Ufficio, che considerava il trovato privo di attività inventiva, consistendo in un'idea generica di sostituzione di materiale con generici inerti, in una gamma di composizione tale da estendere la privativa ad una serie di prodotti pressoché infinita e con ciò contrastando con i dettami dell'Art. 29 l.i. e dell'Art. 16 r.d. 1127/39 come modificato dal d.p.r. 338/79.

Avendo l'Ufficio mantenuto il rifiuto, nonostante le dettagliate con-

trodeduzioni del richiedente, veniva interposto ricorso.

La motivazione del ricorso veniva incentrata sia sulla contestazione della genericità di produzione, che si sosteneva essere basata sull'impiego di un solo inerte, cioè di una fibra di cellulosa isolata (o farina), che sul parere tecnico-scientifico favorevole espresso da due noti professori universitari, direttori, rispettivamente, di un Istituto di Scienze Alimentari e della Nutrizione e di un Centro di Studi e Ricerche sull'Obesità.

La Commissione, dopo accurato esame della documentazione e sentito anche oralmente uno dei due esperti, ha ritenuto il ricorso infondato. Ai sensi dell'Art. 28 r.d. 1127/39, la descrizione deve essere tale da consentire ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione e, ai sensi dell'Art. 5 r.d. 244/40, le rivendicazioni devono indicare, specificatamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Nel caso di specie, interpretando le rivendicazioni alla luce dell'intera descrizione, si evince chiaramente che le stesse hanno per oggetto un procedimento per produrre prodotti ipocalorici e non già uno qualsiasi dei suoi componenti e quindi è da condividersi il giudizio dell'Ufficio sulla genericità del procedimento, che non consente alcuna applicazione industriale senza ulteriori ampie scelte rimesse a terzi, pervenendo ad una smisurata varietà di risultati.

La domanda di brevetto, pertanto, va rifiutata.

#### **No. 87/2000 di Repertorio del 15 maggio 2000**

##### **BREVETTO**

Una domanda di brevetto per invenzione industriale, relativa ad un impianto per la demolizione di automobili, veniva rifiutata dall'Ufficio, che riteneva che il trovato fosse basato su un'idea banale senza particolarità innovative e con una descrizione troppo generica per permetterne la realizzazione, nonostante che il richiedente avesse comunicato l'ottenimento del corrispondente brevetto statunitense.

Interposto ricorso, il ricorrente da un lato avanzava una serie di contestazioni sul potere dell'Ufficio a valutare l'attività inventiva, dopo la sentenza 7218/90 della Corte di Cassazione e sulla carenza di moti-



vazione del suo rifiuto, e dall'altra forniva ampio materiale (fra cui la copia del brevetto USA rilasciato) atto a provare attività inventiva. Infine contestava che la descrizione dovesse contenere tutti i dettagli esecutivi, essendo rimesso al tecnico del ramo il compito di usare quegli accorgimenti banali necessari all'attuazione del trovato.

La Commissione, dopo aver ribadito che il potere dell'Ufficio, ai sensi dell'Art. 31 r.d. 1127/39, non è limitato all'esame formale della domanda, ma si estende ad accertare se l'oggetto dell'invenzione sia conforme alle disposizioni dell'Art. 12 e non contrasti con quelle dell'Art. 13, riconosce al trovato attività inventiva e sufficiente descrizione e, limitatamente a ciò, accoglie il ricorso.

**No. 88/2000 di Repertorio  
del 15 maggio 2000  
BREVETTO**

Una domanda di brevetto per invenzione industriale, relativa ad una protezione antiurto da indossare su indumenti da lavoro, sportivi e simili, veniva rifiutata dall'Ufficio, che riteneva il trovato ampiamente rientrante in uno stato della tecnica risalente a vari anni addietro ed eventualmente proteggibile quale modello di utilità.

Il richiedente replicava al rifiuto sostenendo che il trovato era nuovo ed inventivo e proponendo una nuova rivendicazione 1, elaborazione delle rivendicazioni da 1 a 3, ma l'Ufficio, senza dare risposta, confermava il giudizio negativo e rifiutava definitivamente il brevetto.

Interposto ricorso, il ricorrente ribadiva il contenuto della risposta ministeriale, evidenziava l'importanza delle rivendicazioni da 10 a 12, in cui si diceva che la protezione antiurto era azionata dalla voce stessa della persona da proteggere, tramite un microfono ed infine faceva presente l'ottenimento dell'equivalente brevetto statunitense.

La Commissione ritiene il ricorso infondato e lo respinge, condividendo la tesi dell'Ufficio che il trovato rientra nello stato della tecnica già esistente al momento della domanda. Gli accorgimenti di cui alla nuova rivendicazione 1 o alle rivendicazioni da 10 a 12 sono meramente tecnici e, non essendo chiaro come la persona che subisce l'im-

patto possa azionare il microfono, anche la descrizione deve intendersi insufficiente. Al ricorrente tuttavia resta la facoltà di proporre una domanda per modello di utilità.

**No. 89/2000 di Repertorio  
del 15 maggio 2000  
MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio "PENSIONE IMMEDIATA" per contraddistinguere servizi finanziari e assicurativi (cl. 36) ai sensi dell'Art. 18/b l.m., ritenendo la dicitura estremamente generica e priva di caratteristiche fantasiose ed originali, o almeno di una qualche elaborazione grafica.

Interposto ricorso, la società richiedente si richiamava ad una consolidata dottrina e giurisprudenza, per cui i marchi complessi, costituiti dalla combinazione di termini di uso comune, potevano essere oggetto di valida registrazione quando le espressioni utilizzate apparissero dotate di propria individualità.

E nel linguaggio comune il termine PENSIONE non risultava essere usato in connessione con l'aggettivo "IMMEDIATA".

L'accostamento aveva quindi un'indubbia, se pur limitata, originalità.

La Commissione respinge il ricorso, ritenendo che la combinazione proposta nel caso di specie sia priva di una pur minima attitudine individualizzante, e questo a causa della sua genericità. Il marchio viene rifiutato non tanto perché descrittivo, quanto perché è generico.

**No. 90/2000 di Repertorio  
del 15 maggio 2000  
MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio "IL RISOTTO E' SERVITO" per contraddistinguere alimenti delle classi 29 e 30 ai sensi dell'Art. 18/b l.m, ritenendo la dicitura espressione generica e priva di valenza distintiva.

Interposto ricorso, la società ricorrente sottolineava la individualità del marchio, che derivava dall'impiego dei termini comuni in un contesto diverso da quello di normale utilizzo. Dire "IL RISOTTO È SERVITO" non descrive il prodotto o una sua caratteristica, ma evoca al potenziale acquirente un'immagine di piatto fumante in tavola, con associazione mentale originale.

La Commissione ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, argomentando che il tasso di distintività sufficiente a legittimare la registrazione del marchio deriva dall'utilizzo del segno in un contesto diverso dal suo normale impiego, ancorché evocativo di piacevolzze alimentari, veicolate da un messaggio metaforico al consumatore.

**No. 91/2000 di Repertorio  
del 15 maggio 2000  
MARCHIO**

L'Ufficio chiedeva al Ministero degli Interni, un parere circa la liceità del marchio "LYBIDO" per contraddistinguere articoli di vestiario (cl. 25) e, avuto parere negativo, rifiutava la domanda ai sensi dell'articolo 30 l.m. (espressione contraria all'ordine pubblico e al buon costume).

Interposto ricorso, la richiedente sosteneva che il termine LYBIDO non aveva solo connotazioni sessuali e che del resto precedentemente era stato registrato un altro marchio che conteneva tale parola. La Commissione accoglie il ricorso, ribadendo che se il parere del Ministero dell'Interno è vincolante per l'Ufficio (Art. 31 l.m.) non lo è per la Commissione (Art. 5 l.m. 2248/85).

Il termine "LYBIDO", sebbene faccia riferimento alla sessualità, nell'evoluzione del costume, si è sgombrato dai tradizionali tabù, riconoscendo ad esso una delle normali manifestazioni dell'individuo, scevra da ogni connotato vergognoso.

**No. 92/2000 do Repertorio  
del 15 maggio 2000  
MARCHIO**

L'Ufficio, rilevando nel marchio "SANTA DAMIANA", per contraddistinguere tabacco e articoli per fumatori (cl. 34), un riferimento religioso, chiedeva al Ministero dell'Interno il parere sulla sua registrabilità, e, avuto parere negativo, emetteva un provvedimento di rifiuto.

Interposto ricorso, la ricorrente sosteneva che diversi nomi di Santi sono oggetto di marchi (acque minerali SAN BENEDETTO- vino SANTA CRISTINA) e che un marchio comunitario era stato registrato per SANTA ROSA, proprio per articoli per fumatori. Inoltre si faceva presente che SANTA DAMIANA era nome di pura fantasia.

La Commissione accoglie il ricorso, riconoscendo nel provvedimento di rifiuto dell'Ufficio un atto dovuto e nel parere espresso dal Ministero una difformità con la legge. Infatti nella dicitura SANTA DAMIANA non vi è nulla che possa considerarsi contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

**No. 93/2000 di Repertorio  
del 15 maggio 2000  
BREVETTO**

L'Ufficio rifiutava una domanda di brevetto per invenzione industriale relativa a un "Congegno in grado di svuotare un recipiente immerso ad una profondità stabilita e di farlo riempire in superficie" ritenendo la descrizione incomprensibile e priva di rivendicazioni e avanzando il sospetto il trovato fosse funzionale alla produzione di energia, e manteneva tale rifiuto nonostante che il titolare avesse precisato che il congegno consisteva in un "rotore a spinta idrostatica".

Interposto ricorso, il ricorrente lamentava che l'Ufficio avesse travisato l'identità tecnica del trovato e si sforzava di dimostrare la varia applicabilità industriale, fra cui la generazione di corrente elettrica non era che uno dei risultati.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, in quanto la doglianza espressa non è pertinente rispetto alla motivazione del rifiuto.

L'Ufficio infatti denunciava il contrasto del trovato con il principio di conservazione delle energie, mentre il ricorso censura il travisamento dell'oggetto del brevetto.

Un ricorso può essere esaminato nel merito solo se dotato di un motivo di doglianza e se tale motivo è pertinente con le motivazioni del provvedimento impugnato.

**No. 94/2000 di Repertorio  
del 5 luglio 2000  
ANNUALITÀ**

Alla richiesta dello stato vita di un brevetto europeo per il quale era stata regolarmente depositata la traduzione in Italia, l'Ufficio avviava ricerche ed accertava che le prime nove annualità erano state regolarmente pagate; per la decima riusciva ad ottenere la copia di una distinta di consegna ad altra UPI-CA, senza indicazione dell'importo versato, per la undicesima e dodicesima, la copia di due vaglia in-

ternazionali ed infine per l'ultima annualità, la tredicesima, la copia della consegna ad una UPI-CA ancora diversa.

Data l'incompletezza e la scarsa chiarezza dei documenti reperiti, nonché l'incertezza dell'esito dei pagamenti, l'Ufficio dichiarava decaduto il brevetto alla fine del nono anno.

Interposto ricorso, il ricorrente presentava nuovamente copia di tutti i pagamenti effettuati, corredati da una comunicazione della banca estera che aveva emesso i vaglia internazionali di effettuato accreditamento delle somme inviate.

La Commissione, riconoscendo la ammissibilità dei pagamenti effettuati dall'estero, e la efficacia probatoria della documentazione prodotta, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

**No. 95/2000 di Repertorio  
del 5 luglio 2000  
MARCHIO**

L'Ufficio invitava il richiedente del marchio "CADET ABBIGLIAMENTO", per prodotti della classe 25, a completare la dichiarazione di protezione con la specificazione dell'elenco dei prodotti, evitando definizioni vaghe e generiche o il solo riferimento numerico delle classi, quindi, in assenza di riscontro, respingeva la domanda.

Interposto ricorso, il richiedente sosteneva che per un mero disguido a causa di un trasloco dell'ufficio, la dichiarazione di protezione era stata dimenticata e non era stata spedita.

La Commissione rigetta il ricorso, sia perché l'impedimento dedotto non è stato provato, e comunque non idoneo a giustificare il ritardo, sia perché non è stata neppure richiesta la eventuale rimessa in termini.

**No. 96/2000 di Repertorio  
del 5 luglio 2000  
INAMMISSIBILITÀ**

L'Ufficio comunicava al richiedente di un modello di utilità relativo ad un catalogo di fotogrammi per cinema, TV, pubblicità, etc, di non poter concedere il brevetto a causa della genericità del trovato e assegnava 60 gg per le controdeduzioni.

Interposto immediato ricorso, il richiedente faceva presente trattarsi di catalogo registrato SIAE.

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile e lo rigetta, potendosi ricorrere solo contro provvedimenti definitivi dell'Ufficio e non interlocutori, come nel caso di specie.

**No. 97/2000 di Repertorio  
del 5 luglio 2000  
MARCHIO**

L'Ufficio, rilevando nella dicitura "MISCELA GIUBILEO 2000" per prodotti alimentari delle classi 30 e 32, una valenza religiosa, chiedeva al Ministero degli Interni un parere di registrabilità e, avuto un negativo per l'accostamento fra un evento sacro come il Giubileo ed intenti merceologici, respingeva la domanda.

Interposto ricorso, la richiedente lamentava una palese discriminazione rispetto alla avvenuta pacifica registrazione di numerosi marchi contenenti la parola "GIUBILEO" ed osservava come il Giubileo avesse nella realtà dato vita ad una intensa attività commerciale e promozionale, spesso gestita da organi ecclesiastici e organizzazioni umanitarie.

La Commissione accoglie il ricorso, ritenendo illegittima la richiesta dell'Ufficio di un parere del Ministero, in quanto nella suddetta dicitura non può ritenersi presente quell'alto valore simbolico che verrebbe leso, facendo essa semplicemente riferimento a celebrazioni "giubilari" della più varia natura.

**No. 98/2000 de Repertorio  
del 9 settembre 1999  
BREVETTO**

L'Ufficio rifiutava una domanda di brevetto per invenzione industriale relativa ad una "macchina a forze contrapposte con generazione di energia", per manifesto contrasto del trovato con il principio di conservazione dell'energia e quindi per non essere idoneo ad avere una applicazione industriale.

Il richiedente replicava invocando la labilità delle leggi fisiche redatte dall'uomo, in particolare quella della conservazione dell'energia e si dichiarava pronto a dimostrare, in qualsiasi momento a una commissione di esperti, di poter produrre energia pulita ed inesauribile, con mezzi riproducibili all'infinito... L'Ufficio, ovviamente, manteneva il rifiuto.

Interposto ricorso, il ricorrente con-

testava i risultati della scienza ufficiale e lamentava la presentazione di numerose domande di brevetto, sempre respinte, a causa di cospirazioni di persone senza scrupoli, nel colpevole silenzio della giustizia.

La Commissione, investita dell'ingrato compito di emettere una sentenza, ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non abbia fornito dimostrazione alcuna del proprio assunto in ordine al principio di conservazione dell'energia. Né la Commissione ha potuto tenere in considerazione, per la concessione del brevetto, la macchina che il richiedente si è offerto di produrre ed esibire in una settimana di tempo perché, per sua stessa ammissione, diversa da quella oggetto della domanda di brevetto.

**No. 99/2000 di Repertorio del 15 ottobre 1999**  
**MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio costituito dalla scritta "SARATOGA -CRESCITA MIRACOLOSA", per contraddistinguere prodotti chimici per l'agricoltura (cl. 1) ai sensi dell'Art. 18/e l.m., perché ingannevole, potendo indurre il consumatore ad attendersi effetti straordinari dall'applicazione dei prodotti sul terreno.

Interposto ricorso, la ricorrente precisava che era pendente, in Cassazione, un ricorso contro il rifiuto della registrazione della sola espressione "CRESCITA MIRACOLOSA"; con l'aggiunta della parola "SARATOGA" doveva venir meno l'asserita mancanza di capacità distintiva. Quanto alla decettività, la dottrina e la giurisprudenza la escludevano da espressioni chiaramente iperboliche.

La Commissione accoglie il ricorso, ritenendo l'espressione "CRESCITA MIRACOLOSA" una semplice vanteria.

**No. 1/2001 di Repertorio del 29 febbraio 2000**  
**MARCHIO**

**TRIDIMENSIONALE**

L'Ufficio rifiutava una domanda di marchio tridimensionale per contraddistinguere prodotti agricoli, semi e alimenti per animali (cl. 31), formata da un contenitore tronco-piramidale, a base ottagonale e coperto da un arco concavo, ai sensi dell'Art. 18/e l.m., perché nella figura si rav-

visava una forma idonea ad attribuire un valore sostanziale al prodotto, in termini di funzionalità ed ornamento.

Interposto ricorso, il richiedente sottolineava che il contenitore costituiva forma distintiva di prodotti, in sé privi di forma, come quelli indicati nella domanda.

La Commissione accoglie il ricorso e, con ampia e convincente motivazione ribadisce la appropriabilità come marchio della forma di un prodotto, purché sia una forma distintiva, non imposta dalla forma del prodotto, non standardizzata nell'uso del settore. Si escludono invece dalla registrazione quelle forme che sono il risultato di innovazioni tecniche, che hanno particolare comodità di applicazione, che costituiscono un pregio estetico differenziale rispetto ai prodotti concorrenti. Nel caso di specie i prodotti da marcare sono informi e quindi la forma del loro contenitore può svolgere un compito distintivo.

L'Ufficio menziona un "pregio funzionale", ma non lo identifica e così un "pregio estetico". Pur essendo il contenitore gradevole a vedersi, esso non attribuisce un plusvalore estetico ai prodotti contenuti e dunque non può essere escluso dalla registrazione.

**No. 2/2001 di Repertorio del 10 maggio 2000**  
**MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio "MISS SAN MARINO" per contraddistinguere servizi delle classi 35, 38, 41 e 41, ai sensi dell'Art. 18/b l.m., ritenuto generico e descrittivo della sua natura ed origine.

Interposto ricorso, il richiedente sottolineava la valenza suggestiva e fantasiosa emergente dalla combinazione delle parole suddette, vantava il successo del concorso di bellezza, svoltosi inalterato per alcuni anni a San Marino e rilevava la esistenza di marchi registrati contenenti il lemma MISS con il nome di una località.

La Commissione stabilisce che nel linguaggio corrente il termine "MISS" ha sostituito l'obsoleto "REGINETTA" e che quindi l'espressione "MISS SAN MARINO" descrive inequivocabilmente un concorso di bellezza che si svolge in quella località. L'uso del mede-

simo segno, per chi organizzasse spettacoli congeneri a San Marino, deve perciò essere lasciato libero. Il ricorso è pertanto respinto per la classe 41 dei concorsi di bellezza, mentre può essere accolto per i servizi delle classi 25, 38 e 42.

**No. 3/2001 di Repertorio del 15 maggio 2000**

**MARCHIO**

L'Ufficio rifiutava la registrazione del marchio "SERRAMENTERIA ITALIANA", per prodotti e servizi nelle classi 6, 20, 22, 27 e 42, ai sensi dell'Art. 18/b l.m., ritenendo l'espressione generica e descrittiva della loro natura ed origine.

Interposto ricorso, il richiedente faceva presente che la dicitura contraddistingueva anche prodotti che nulla avevano a che fare con i serramenti.

La Commissione accoglie il ricorso, argomentando che, poiché nessun dizionario italiano riporta il lemma "serramentaria", formato dalla radice generica "serrament-" e dal suffisso "-eria", comunemente usato per indicare il luogo di vendita di prodotti, e poiché tale segno è applicato sui prodotti stessi, tutto ciò crea quel debole gradiente di originalità che consente la sua registrazione.

**No. 4/2001 di Repertorio del 25 ottobre 2000**  
**INAMMISSIBILITÀ**

L'Ufficio respingeva una domanda di brevetto per invenzione industriale relativa ad una macchina per il moto perpetuo, per carenza di applicabilità industriale, con provve-

**ERRATA CORRIGE**

Nel tariffario in Euro pubblicato sul Notiziario n. 1-2 del giugno 2002, sono da apportare le seguenti correzioni:

Novità Vegetali: 12a ann. = 361,52 Euro (anziché 316,52)  
Multe = 51,65 Euro

CCP:  
Tassa annuale = 774,69 Euro (anziché 51,65)  
Multe = 361,52 Euro (anziché 631,52)

dimento di rifiuto ricevuto dal richiedente il 4 aprile 1999. Infatti il ricorso presentato, avvalendosi del servizio postale, risulta pervenuto (ai sensi dell'Art. 2 DPR 540/72) l'8 giugno 1999.

Poiché il termine dei 30 gg, di cui all'Art. 35 r.d. 1127/39, è perentorio, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**No. 5/2001 di Repertorio del 25 ottobre 2000 INAMMISSIBILITÀ**

L'Ufficio chiedeva al richiedente di una domanda di marchio che completasse la dichiarazione di protezione, con la specifica dell'elenco dei prodotti da contraddistinguere, evitando il solo riferimento numerico alle classi. Quindi, non avendo avuto riscontro, rifiutava la domanda.

Il richiedente interponeva ricorso, peraltro privo di motivazione. La Commissione dichiarava il ricorso inammissibile.

Il ricorso, quale atto di impugnazione, non può prescindere dalla indicazione dei motivi di censura che si muovono contro l'atto impugnato, così da consentire di vagliarne gli eventuali profili di illegittimità (Art. 342 c.p.c.).

Il richiamo al c.p.c. è pertinente, tenuto conto della natura giurisdizionale della Commissione, ribadita dalla sentenza 3676/56 ss.uu. e dalla Corte Costituzionale (158/95). L'obbligo di specificare i motivi di impugnazione è anche sancito dall'Art. 18/73 della Convenzione sul brevetto europeo).

**No. 6/2001 di Repertorio del 25 ottobre 2000 MARCHIO**

L'Ufficio chiedeva al Ministero degli Interni un parere circa la registrabilità del marchio "GIUBILEO", per contraddistinguere piastrelle (cl. 19) e, avuto lo negativo, rifiuta-

va la domanda, ai sensi dell'Art. 31 l.m.. Interposto ricorso, la richiedente contestava la procedura dell'Ufficio e sosteneva che la parola, pur avendo origini religiose, ha attualmente assunto un significato generale di evento di gaudio e tripudio. Inoltre lamentava la disparità di trattamento a fronte di numerosi marchi registrati contenenti tale parola. La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato, argomentando che il segno si è affrancato nel tempo dal suo originario significato religioso, per trasformarsi nella coscienza collettiva in una metafora indicativa di esultanza.

**In questo numero**

I certificati complementari di protezione: la storia continua ..... Pag. 1  
*Fabrizio de Benedetti*

Determinazione del "valore normale" delle royalties su un marchio: l'ottica fiscale ..... » 3  
*Fabio Giambrocono*

Impresa e innovazione.... » 5  
*Maria Podestà*

Il marchio collettivo: strategie di tutela sovranazionale..... » 6  
*Rossella Masetti*

Le iniziative del Ministro Marzano e l'attività legislativa nel campo della proprietà industriale ..... » 9  
*Fabrizio de Benedetti*

Tante novità nella proprietà industriale in Italia ..... » 10  
*Fabrizio de Benedetti*

Ancora sulla interpretazione del brevetto: la sentenza "Festo" della U.S. Supreme Court.....» 11  
*Raimondo Galli*

La Corte di Giustizia sui marchi di forma: il caso Philips/Remington ed altre questioni. Le dottrine "del cumulo" e dei "diversi livelli" si incrociano? ..... » 12  
*Raimondo Galli*

Regolamento della commissione che attua il regolamento del consiglio No. 6/2002 sul design comunitario.... » 16  
*Fabio Giambrocono*

Provvedimenti disciplinari..... » 18

Circolari Ministeriali ..... » 18

UIBM: decisioni sui ricorsi » 23  
*Ada Borella*

*Organo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*  
Via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano  
Registrazione del Tribunale di Milano n. 2 del 5.1.1985

*Direttore Responsabile:*  
Giuseppe Righetti

*Comitato di Redazione:*  
Ada Borella, Luigi Cotti,  
Fabio Giambrocono,  
Hans Benno Mayer,  
Diego Pallini, Giuseppe Quinterno,  
Francesco Saverio Rossati

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine

*Grafica e impaginazione:*  
Jona srl - Paderno Dugnano (Mi)  
Via E. De Nicola 2A/B  
Tel. 02 9108381

Finito di stampare: dicembre 2002

# ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Via Donizetti 1/A - 20122 Milano - tel. 02 55185144 - fax 02 54122066

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 95

## Regolamento (CE) N. 2245/2002 della commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- 1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 istituisce un sistema di disegni o modelli in forza del quale si può ottenere, presentando domanda all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato nel seguito "l'Ufficio"), un disegno o modello che abbia efficacia in tutto il territorio della Comunità.
- 2) A tale scopo il regolamento (CE) n. 6/2002 detta un complesso di regole relative alla registrazione dei disegni o modelli comunitari, alla gestione dei disegni o modelli comunitari registrati, ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio nonché alla dichiarazione di nullità dei disegni o modelli comunitari.
- 3) Il presente regolamento di esecuzione reca i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002.
- 4) Il presente regolamento deve garantire lo svolgimento armonico ed efficiente dei procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari da espletare dinanzi all'Ufficio.
- 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

<sup>1</sup>GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

### CAPO I

### MODALITÀ PROCEDURALI DELLA DOMANDA

#### Articolo 1

##### *Contenuto della domanda*

1. La domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contiene:
  - a) la richiesta di registrazione del disegno o modello in quanto disegno o modello comunitario registrato;
  - b) il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità del richiedente nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede od uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche va specificata la denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale, nonché lo Stato alla cui legge esse sono soggette. Possono essere riportati i numeri telefonici e di telecopiatrice ed eventuali altre indicazioni per l'invio di comunicazioni, quale ad esempio l'indirizzo di posta elettronica. In linea di massima va fornito un solo indirizzo per ciascun richiedente: se sono forniti più indirizzi, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Se l'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del richiedente;
  - c) una riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4 del presente regolamento oppure, se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione secondo l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, un campione ai sensi dell'articolo 5;
  - d) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare ovvero ai quali s'intende applicare il disegno o modello, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;
  - e) se viene designato un rappresentante, il nome e indirizzo professionale del rappresentante a norma della

lettera b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, nella domanda viene indicato quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato. Quando sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune. Se l'Ufficio ha assegnato ai rappresentanti designati un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del rappresentante;

- f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione in tale senso che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata;
  - g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di un'esposizione, una dichiarazione in tal senso che indichi la data della prima divulgazione dei prodotti nei quali è incorporato o ai quali è applicato il disegno o modello;
  - h) l'indicazione della lingua in cui è redatta la domanda e della seconda lingua ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002;
  - i) la firma del richiedente o del suo rappresentante a norma dell'articolo 65.
2. La domanda può contenere:
- a) una sola descrizione, per ogni disegno o modello, costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione; tale descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico;
  - b) una richiesta di differimento della registrazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002;
  - c) la classificazione, secondo l'accordo di Locarno, dei prodotti cui si riferisce la domanda ossia l'indicazione della classe o delle classi e della sottoclasse o delle sottoclassi a norma dell'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, (nel seguito "accordo di Locarno") di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2;
  - d) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione firmata dal richiedente la quale attesti che l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di essere citati a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 6/2002.

### **Articolo 2**

#### *Domanda multipla*

1. La domanda può essere multipla in quanto diretta ad ottenere la registrazione di più disegni o modelli.
2. La domanda multipla riguardante più disegni o modelli a carattere non ornamentale viene suddivisa se i prodotti cui sono applicati o in cui sono incorporati i disegni o modelli rientrano in più classi della classificazione di Locarno.
3. Per ciascun disegno o modello contenuto nella domanda multipla va fornita la riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4 e l'indicazione del prodotto cui il disegno o modello va applicato od in cui va incorporato.
4. I disegni o modelli contenuti nella domanda multipla

sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe.

### **Articolo 3**

#### *Classificazione e indicazione dei prodotti*

1. I prodotti sono classificati in base all'articolo 1 dell'accordo di Locarno, nella versione modificata ed in vigore alla data di deposito della domanda.
2. La classificazione dei prodotti serve esclusivamente a fini amministrativi.
3. L'elenco dei prodotti è redatto in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe della classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell'elenco dei prodotti di tale classificazione.
4. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi e sottoclassi.

### **Articolo 4**

#### *Riproduzione del disegno o modello*

1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:
  - a) la riproduzione deve essere presentata su fogli di carta separati o sull'apposita pagina del modulo messo a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 68, a meno che la domanda non sia presentata per via elettronica a norma dell'articolo 67;
  - b) ove si usino fogli di carta separati, il disegno o modello deve essere riprodotto su carta bianca opaca ed è incolato o stampato direttamente sulla carta stessa; deve essere presentata un'unica copia ed i fogli di carta non devono essere piegati né cuciti con punti metallici;
  - c) i fogli separati devono avere dimensioni corrispondenti al formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione non può avere dimensioni superiori a 26,2 cm x 17 cm; il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm; i fogli di carta devono inoltre recare nella parte superiore il numero di prospettive di cui al paragrafo 2 e, in caso di domanda multipla, il numero progressivo del disegno o modello; essi non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo tranne la dicitura "parte superiore", il nome o l'indirizzo del richiedente;
  - d) se la domanda è presentata per via elettronica, la riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello deve essere realizzata in un formato digitale determinato dal presidente dell'Ufficio; il modo in cui devono essere contraddistinti i vari disegni o modelli contenuti in una domanda multipla e le varie prospettive è determinato dal presidente dell'Ufficio;
  - e) il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel Registro dei disegni e modelli comunitari istituito dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 6/2002 (nel seguito "il Registro") e ai fini della pubblicazione diretta nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari di cui all'articolo 73 dello stesso regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Sono ammesse fino a sette prospettive diverse del disegno o modello. Ciascuna riproduzione grafica o fotografica può contenere un'unica prospettiva. Ognuna delle pro-

spettive è numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva.

Se vengano presentate più di sette prospettive l'Ufficio può prescindere, ai fini della registrazione e pubblicazione, delle prospettive in eccesso. L'Ufficio considera le prospettive nell'ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente.

3. Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva.

Si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell'alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi con lettere e cifre a grandezza di 16 punti.

### **Articolo 5**

#### *Campioni*

1. Se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione del disegno può essere sostituita da un campione incollato su un foglio di carta.

Le domande corredate di campioni vanno inviate in plico unico o presentate direttamente all'ufficio prescelto.

Domanda e campione vengono presentati contemporaneamente.

2. Il formato dei campioni è limitato a 26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e lo spessore a 3 mm. Il campione deve poter essere archiviato senza piegatura insieme ai documenti presentati nel formato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

3. Non possono essere presentati campioni deperibili o pericolosi ai fini dell'archiviazione.

I campioni vanno presentati in cinque copie; in caso di domanda multipla devono essere presentate cinque copie del campione per ogni singolo disegno o modello.

4. Qualora il disegno o modello riguardi un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione deve mostrare il motivo completo e una porzione della superficie ripetitiva sufficiente in lunghezza e larghezza. Si applicano i limiti di cui al paragrafo 2.

### **Articolo 6**

#### *Tasse relative alla domanda*

1. Al momento della presentazione della domanda sono pagate all'Ufficio le seguenti tasse:

- a) la tassa di registrazione;
- b) la tassa di pubblicazione ovvero la tassa per il differimento della pubblicazione qualora venga richiesto tale differimento;
- c) una soprattassa di registrazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla;
- d) una soprattassa di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla ovvero una soprattassa di differimento per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla qualora venga richiesto il differimento della pubblicazione.

2. Qualora la domanda includa una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione, la tassa di pubblicazione nonché le eventuali soprattasse di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una

domanda multipla sono pagate entro i termini fissati dall'articolo 15, paragrafo 4.

### **Articolo 7**

#### *Deposito della domanda*

1. L'Ufficio appone la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda.

Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall'Ufficio secondo un sistema stabilito dal presidente.

L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risultino il numero d'ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione.

In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni o modelli presentati.

2. Qualora, a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda venga presentata all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, questi uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi.

Prima dell'inoltro, gli stessi uffici indicano la data di ricezione ed il numero dei fogli sui documenti che costituiscono la domanda.

L'ufficio cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risultino la natura e il numero dei documenti nonché la data di ricezione.

3. Se ha ricevuto una domanda tramite l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l'Ufficio appone sulla domanda la data di ricezione ed il numero d'ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma del terzo e quarto comma del paragrafo 1, una ricevuta da cui risulti la data di ricezione presso l'Ufficio.

### **Articolo 8**

#### *Rivendicazione di priorità*

1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una o più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia.

Il presidente dell'Ufficio determina i documenti di prova che il richiedente deve fornire.

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di una o più domande precedenti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 in un momento successivo al deposito della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data del deposito.

Le informazioni ed i documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

### **Articolo 9**

#### *Priorità di esposizione*

1. Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 il richiedente presenta, insieme alla domanda o comunque entro tre mesi dal deposito della domanda, un

attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità ivi competente per la tutela della proprietà industriale.

Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato effettivamente incorporato o applicato al prodotto e divulgato nell'ambito dell'esposizione e deve inoltre indicare la data di apertura dell'esposizione e, quando questa data e quella della prima divulgazione non coincidono, anche la data della prima divulgazione del prodotto quando queste due date non coincidano. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettiva divulgazione del prodotto, debitamente certificata da detta autorità.

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e l'attestato di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

#### **Articolo 10**

##### *Esame delle condizioni relative alla data di deposito delle condizioni formali*

1. L'Ufficio comunica al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene:

- a) la richiesta di registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato;
- b) le informazioni necessarie per identificare il richiedente;
- c) una riproduzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) ovvero un campione del disegno o modello.

2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate.

Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite.

3. L'Ufficio invita il richiedente a sanare entro un preciso termine le irregolarità constatate se, nonostante l'attribuzione di una data di deposito, dall'esame della domanda risulta che:

- a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento;
- b) non è stato pagato all'Ufficio l'importo completo delle tasse dovute a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. .../... della Commissione<sup>2</sup> relativo alle tasse;
- c) non sono soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 8 e 9 nel caso in cui - nella domanda stessa ovvero entro un mese dalla data di deposito della domanda, - sia stata rivendicata la priorità a norma di tali articoli; oppure
- d) in caso di domanda multipla, i prodotti nei quali s'intende incorporare o ai quali s'intende applicare i disegni o modelli rientrano in più di una classe della classificazione di Locarno.

In particolare, l'Ufficio invita il richiedente a versare le tasse

<sup>2</sup>Regolamento relativo alle tasse.

prescritte entro due mesi dalla data di notifica e a provvedere nel contempo a versare le tasse per pagamento tardivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (CE) n. 6/2002.

Se trattasi di irregolarità ai sensi della lettera d), l'Ufficio invita il richiedente a suddividere entro un preciso termine la domanda multipla al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Esso invita inoltre il richiedente a pagare l'importo complessivo delle tasse per tutte le domande risultanti dalla suddivisione della domanda multipla.

Se il richiedente ottempera nei termini all'invito di suddividere la domanda, si considera come data di deposito della domanda o delle domande quella della domanda multipla presentata inizialmente.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettere a) e d) non sono sanate nei termini, l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se le tasse dovute in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) non sono pagate nei termini, l'Ufficio respinge la domanda.

6. Qualora non siano versate o non siano versate integralmente nei termini prestabiliti le soprattasse dovute a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o d), l'Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli addizionali per i quali l'importo versato è insufficiente.

In mancanza di criteri atti a determinare i disegni o modelli cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio prende in considerazione i disegni o modelli nell'ordine numerico progressivo in cui sono stati riprodotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. L'Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli per i quali le soprattasse non sono state versate o sono state versate solo in parte.

7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettera c) non vengono sanate entro il termine di cui sopra il diritto di priorità della domanda decade.

8. Se una qualsiasi delle irregolarità di cui al paragrafo 3 non viene sanata entro il termine fissato e riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli di una domanda multipla l'Ufficio respinge la domanda ovvero il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i disegni o modelli in questione.

#### **Articolo 11**

##### *Esame degli impedimenti alla registrazione*

1. Se nel corso dell'esame di cui all'articolo 10 del presente regolamento risulta, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 6/2002 o contrasta con l'ordine pubblico od il buon costume, l'Ufficio comunica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi.

2. L'ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda ovvero modificare la domanda presentando una riproduzione modificata del disegno o modello pur salvaguardandone l'identità.

3. Se il richiedente non elimina entro tale termine gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi.

#### **Articolo 12**

##### *Ritiro o correzione della domanda*

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di registrazione del disegno o modello comuni-



tario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli presentati.

2. Possono essere corretti unicamente, a richiesta del richiedente ed a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l'indirizzo del richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti.

3. L'istanza di correzione della domanda a norma del paragrafo 2 reca:

- a) il numero di fascicolo della domanda;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
- d) l'indicazione dell'elemento della domanda da correggere e la versione corretta di tale elemento.

4. Se le condizioni per la correzione della domanda non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se queste non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, l'istanza di correzione è respinta.

5. Il richiedente può presentare un'unica istanza di correzione affinché sia corretto lo stesso elemento in due o più domande da lui presentate.

6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano altresì alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.

## CAPO II PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

### *Articolo 13*

#### *Registrazione del disegno o modello*

1. Se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 6/2002 il disegno o modello è iscritto, con le indicazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2 del presente regolamento, nel Registro.

2. Sono altresì iscritte nel Registro l'eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché la data di scadenza del relativo periodo.

3. La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell'articolo 6, paragrafo 1.

### *Articolo 14*

#### *Pubblicazione della registrazione*

1. La registrazione del disegno o modello è pubblicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della registrazione contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del titolare del disegno o modello comunitario (nel seguito: "il titolare");
- b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante nominato dal titolare (quando non si tratti di un rappresentante a termini dell'articolo 77, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002); quando più rappresentanti condividano uno stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "et al"; nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l'indirizzo professionale determinato a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del presente regolamento; nel caso di un'associazione di rappresentanti a norma dell'articolo 62, paragrafo 9 si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale dell'associazione;

c) la riproduzione del disegno o modello a termini dell'articolo 4; se la riproduzione del disegno o modello è a colori anche la pubblicazione deve essere a colori;

d) all'occorrenza, la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

e) l'indicazione dei prodotti ai quali s'intende applicare o nei quali s'intende incorporare il disegno o modello, preceduti dal numero delle pertinenti classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità;

f) all'occorrenza, il nome dell'ideatore o del collettivo d'ideatori;

g) la data di deposito ed il numero del fascicolo nonché, in caso di domanda multipla, il numero di fascicolo per ogni disegno o modello;

h) all'occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002;

i) all'occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002;

j) la data e il numero d'iscrizione nel Registro nonché la data di pubblicazione della registrazione;

k) la menzione della lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e della seconda lingua indicata nella domanda dal richiedente a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari è pubblicata una menzione del differimento recante il nome del titolare ed eventualmente quello del rappresentante alla data di deposito e di registrazione nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la riproduzione del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l'aspetto.

### *Articolo 15*

#### *Differimento della pubblicazione*

1. Qualora la domanda contenga una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 il titolare del disegno o modello comunitario registrato deve, all'atto della richiesta o comunque almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi:

- a) pagare la tassa di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- b) in caso di registrazione multipla, pagare le soprattasse di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- c) qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione a termini dell'articolo 5, depositare una riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4. Questa condizione si applica a tutti i disegni o modelli contenuti in una domanda multipla per i quali si richiede la pubblicazione;
- d) in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni contenuti nella registrazione sono da pubblicare o per i quali è fatta rinuncia, oppure, se il periodo di differimento non è ancora scaduto, per quali disegni o modelli deve continuare il differimento.

Qualora chiedi che la pubblicazione avvenga prima della scadenza del periodo di trenta mesi, il titolare deve soddisfare le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d) almeno tre mesi prima della data della pubblicazione richiesta.

2. Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d) l'Ufficio invita il titolare a sanare le

irregolarità entro un preciso termine non successivo al periodo di differimento di trenta mesi.

3. Se il titolare non sana nei termini le irregolarità di cui al paragrafo 2,

- a) il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002;
- b) l'eventuale richiesta di pubblicazione anticipata ai sensi del paragrafo 1, secondo comma si considera come non presentata.

4. Se non risultano pagate le tasse di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) l'Ufficio invita il titolare a pagare tali tasse contemporaneamente a quelle relative al pagamento tardivo di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere b) o d) del regolamento (CE) n. 6/2002 e conformemente al regolamento (CE) n. ..../...., entro un preciso termine non successivo al periodo di differimento di trenta mesi.

Se i pagamenti non vengono effettuati entro tale termine l'Ufficio comunica al titolare che il disegno o modello comunitario registrato è privo, fin dall'inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002.

Se, nel caso di una registrazione multipla, i pagamenti risultano effettuati entro tale termine ma non sono sufficienti per tutte le tasse da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) nonché per la tassa relativa al pagamento tardivo, i disegni o modelli addizionali per i quali le tasse non risultano pagate si considerano privi, fin dall'inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002.

Ove non risultino chiaramente i disegni o modelli cui si riferisce l'importo pagato ed in assenza di altri criteri, l'Ufficio considera i disegni o modelli nell'ordine numerico in cui sono riprodotti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

I disegni o modelli addizionali per i quali le soprattasse di pubblicazione, unitamente alle tasse relative al pagamento tardivo, non siano state pagate o siano state pagate solo parzialmente sono considerati privi, fin dall'inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002.

#### **Articolo 16**

##### *Pubblicazione successiva al periodo di differimento*

1. Qualora il titolare abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 15 l'Ufficio, alla scadenza del periodo di differimento o, in caso di richiesta di pubblicazione anteriore, appena ciò sia tecnicamente possibile,

- a) pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, accompagnato dalle indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, indicando che la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché, all'occorrenza, che è stato presentato un campione a norma dell'articolo 5 del presente regolamento;
- b) permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello;
- c) permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni annotate nel Registro, comprese quelle escluse dalla consultazione ai sensi dell'articolo 73.

2. Qualora si applichi l'articolo 15, paragrafo 4, i disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla che siano considerati privi fin dall'inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE) n. 6/2002 non danno luogo agli atti previsti dal paragrafo 1.

#### **Articolo 17**

##### *Certificato di registrazione*

1. Dopo la pubblicazione l'Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro di cui all'articolo 69,

paragrafo 2, e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel Registro stesso.

2. Il titolare può chiedere, previo pagamento di una tassa, che gli vengano rilasciate copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione.

#### **Articolo 18**

Mantenimento del disegno o modello in forma modificata  
1. Il disegno o modello comunitario registrato che sia mantenuto in forma modificata, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, è iscritto nel Registro e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari.

2. Il mantenimento di un disegno o modello in forma modificata implica la rinuncia parziale (in non più di 100 parole) da parte del titolare ovvero l'iscrizione nel Registro dei disegni o modelli comunitari di una decisione giudiziale o dell'Ufficio che dichiara la parziale nullità del diritto al disegno o modello.

#### **Articolo 19**

##### *Modificazione del nome o dell'indirizzo del titolare o del suo rappresentante iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio*

1. A richiesta del titolare viene annotata nel Registro la modificazione del nome o dell'indirizzo del titolare che non dipenda dal trasferimento del disegno o modello registrato.  
2. La domanda di modificazione del nome o dell'indirizzo del titolare deve contenere:

- a) il numero di registrazione del disegno o modello;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del disegno o modello quali risultano dal Registro; se il titolare ha ricevuto un numero d'identificazione dall'Ufficio è sufficiente che sia indicato tale numero insieme al nome del titolare;
- c) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare quali risultano dalla modificazione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- d) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

3. La domanda di cui al paragrafo 2 non è soggetta a pagamento di tasse.

4. Può essere presentata una domanda unica per la modificazione del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

5. Se non risultano soddisfatte le condizioni relative alla registrazione della modificazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se il richiedente non sana le irregolarità entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano altresì alla modificazione del nome o dell'indirizzo del rappresentante iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. La modificazione viene annotata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

#### **Articolo 20**

##### *Correzioni di errori nel Registro e nella pubblicazione della registrazione*

L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello o nella pubblicazione della registrazione di propria iniziativa od a richiesta del titolare. Se il titolare presenta una richiesta in tal senso si applica l'articolo 19. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse. L'Ufficio pubblica le correzioni apportate in forza del presente articolo.

### CAPO III RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE

#### Articolo 21

##### *Avviso di scadenza della registrazione*

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione l'Ufficio informa il titolare e tutte le persone i cui diritti siano iscritti nel Registro, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non produce effetti sulla scadenza della registrazione.

#### Articolo 22

##### *Rinnovo della registrazione*

1. La domanda di rinnovo della registrazione contiene:
  - a) qualora sia presentata dal titolare, il nome e indirizzo dello stesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
  - b) qualora sia presentata da una persona all'uopo espressamente autorizzata dal titolare, il nome e l'indirizzo della stessa nonché la prova dell'autorizzazione;
  - c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
  - d) il numero di registrazione;
  - e) all'occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l'indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo.
2. Le tasse dovute in forza dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti:
  - a) una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare;
  - b) all'occorrenza la soprattassa di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il versamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, quale stabilita dal regolamento (CE) n. .../.....
3. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dall'articolo 13 stesso e dal presente regolamento, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

Se la domanda viene presentata da persona espressamente autorizzata a tal fine dal titolare, questi riceve copia di tale comunicazione.
4. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all'occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel Registro.

Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l'Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l'importo versato.

In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera i disegni o modelli nell'ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.

L'Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i

disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.

5. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 4 è definitiva l'Ufficio cancella il disegno o modello dal Registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione.

6. Se la registrazione non è rinnovata le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite.

### CAPO IV TRASFERIMENTO, LICENZE E ALTRI DIRITTI, MODIFICAZIONI

#### Articolo 23

##### *Trasferimento*

1. La domanda di registrazione del trasferimento a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
  - a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario;
  - b) indicazioni sul nuovo titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
  - c) in caso di registrazione multipla, i dati relativi ai disegni o modelli registrati cui si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non interessi la totalità dei disegni o modelli;
  - d) documenti da cui risulti il trasferimento.
2. La domanda può contenere all'occorrenza il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).
3. La domanda si considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa.

All'occorrenza l'Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d) costituiscono prova sufficiente del trasferimento:
  - a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante, ovvero
  - b) la domanda, se presentata dall'avente causa, corredata di una dichiarazione firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante dalla quale risulti il consenso alla registrazione dell'avente causa, ovvero
  - c) la domanda corredata dal modulo di trasferimento o dal documento di trasferimento debitamente compilati, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante.
5. Qualora non risultino soddisfatte le condizioni per la registrazione del trasferimento l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.

Se le irregolarità riscontrate non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.
6. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni o modelli comunitari registrati purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni disegno o modello.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, *mutatis mutandis*, al trasferimento di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. Il trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

#### Articolo 24

##### *Registrazione di licenze e di altri diritti*

1. Alle registrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di una licenza, la costituzione o la cessione di un

diritto reale su un disegno o modello comunitario registrato nonché alle registrazioni di atti di esecuzione forzata si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), paragrafo 2, paragrafo 3, paragrafo 5 e paragrafo 6. Se tuttavia il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di procedure concorsuali la richiesta della competente autorità nazionale di un'iscrizione in tal senso nel Registro non è soggetta a tasse. In caso di registrazione multipla ogni disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate e procedure concorsuali indipendentemente dagli altri.

2. Se per un disegno o modello comunitario la licenza è stata rilasciata soltanto in relazione ad una parte della Comunità o per un periodo limitato, nella domanda di registrazione è indicato per quale parte della Comunità o per quale periodo è concessa la licenza.

3. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli 29, 30 o 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché dal paragrafo 1 del presente articolo o da altri articoli pertinenti del presente regolamento l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.

Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di registrazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di licenze e di altri diritti per disegni o modelli comunitari registrati. Le licenze, i diritti reali ed i provvedimenti di esecuzione forzata sono annotati nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

5. La richiesta di licenza non esclusiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data d'iscrizione nel Registro del nuovo titolare.

#### Articolo 25

##### *Disposizioni particolari sulla registrazione di licenze*

1. A richiesta del titolare del disegno o modello ovvero del licenziatario la licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza esclusiva.

2. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come sottolicensing quando è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel Registro.

3. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza territorialmente limitata quando è concessa per una parte della Comunità.

4. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza temporanea quando è concessa per un periodo determinato.

#### Articolo 26

##### *Cancellazione o modificazione della registrazione di licenze e di altri diritti*

1. La registrazione di cui all'articolo 24 è cancellata a richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda deve recare:

a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato oppure, in caso di registrazione multipla, il numero di ogni singolo disegno o modello; nonché

b) l'indicazione del diritto per il quale viene chiesta la cancellazione della registrazione.

3. La domanda di cancellazione della registrazione di licenze e di altri diritti si considera presentata soltanto dopo che sia stata versata la tassa dovuta.

All'occorrenza l'Ufficio comunica al richiedente il man-

cato pagamento, totale o parziale, della tassa. Non è invece soggetta a tasse la richiesta della competente autorità nazionale intesa alla cancellazione di un'iscrizione in caso di procedure concorsuali che interessino il disegno o modello comunitario registrato.

4. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare l'avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentano alla cancellazione.

5. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni per la cancellazione della registrazione l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di cancellazione.

6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modificazioni della registrazione di cui all'articolo 24.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, *mutatis mutandis*, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

## CAPO V RINUNCIA E NULLITÀ

### Articolo 27

#### *Rinuncia*

1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;

b) il nome e l'indirizzo del titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

d) se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla, l'indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia oppure dei disegni o modelli per i quali si mantiene la registrazione;

e) se il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di rinuncia parziale a norma dell'articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, una riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

2. Se il diritto di un terzo connesso al disegno o modello comunitario registrato è iscritto nel Registro, è sufficiente, come prova del consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.

Se è stata registrata una licenza, la rinuncia al disegno o modello viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all'Ufficio di aver informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. Se prima della scadenza del termine suddetto il titolare fornisce all'Ufficio la prova del consenso del licenziatario la rinuncia viene registrata immediatamente.

3. Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi ad un organo giudiziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal rivendicante o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso.

4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se tali irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo nega l'iscrizione della rinuncia nel Registro.

### **Articolo 28**

#### *Domanda di dichiarazione di nullità*

1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
  - a) riguardo al disegno o modello comunitario registrato per il quale si chiede la dichiarazione di nullità:
    - i) il numero di registrazione,
    - ii) il nome e l'indirizzo del titolare;
  - b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:
    - i) una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di dichiarazione di nullità,
    - ii) inoltre, in caso di domanda presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità e che dimostrano il diritto del richiedente a far valere il disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 di tale regolamento,
    - iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) o f) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l'opera protetta dal diritto d'autore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto precedente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 di tale regolamento,
    - iv) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari dell'elemento pertinente a norma di tale articolo nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione impropria ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 di tale regolamento,
    - v) qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, l'indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l'individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori,
    - vi) i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi;
  - c) riguardo al richiedente:
    - i) il nome e l'indirizzo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
    - ii) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e),
    - iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002, indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata da una o più persone legittimate in forza dell'articolo 25, paragrafo 2 di tale regolamento.
2. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.
3. L'Ufficio informa il titolare del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

### **Articolo 29**

#### *Uso delle lingue nel procedimento di nullità*

1. La domanda di dichiarazione di nullità è redatta nella lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Quando la lingua procedurale non è quella usata per la presentazione della domanda, l'Ufficio provvede a far tradurre nella lingua procedurale le osservazioni che siano presentate dal titolare nella lingua della domanda.
3. Tre anni dopo la data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002 un rapporto in merito all'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo nonché, all'occorrenza, proposte miranti a limitare le spese che ne derivano per l'Ufficio, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. La Commissione ha la facoltà di presentare in anticipo il rapporto e le eventuali proposte di cui al paragrafo 3; il Comitato procederà al loro esame in via prioritaria se le agevolazioni di cui al paragrafo 2 determinano costi eccessivi.
5. Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della domanda è diversa da quella usata nel procedimento di nullità, il richiedente è tenuto a fornirne una traduzione in questa seconda lingua entro il termine di due mesi dalla presentazione degli elementi di prova.
6. Qualora, entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare informino l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una diversa lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002, e la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine.

### **Articolo 30**

#### *Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità per inammissibilità*

1. Se l'Ufficio accerta che la domanda di dichiarazione di nullità non è conforme all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, all'articolo 28, paragrafo 1 del presente regolamento o ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine.  
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge la domanda per inammissibilità.
2. Qualora l'Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate ne dà comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda non sarà considerata presentata se le tasse dovute non saranno state versate all'Ufficio entro un preciso termine.  
Le tasse versate dopo tale termine sono restituite al richiedente.
3. La decisione di respingere la domanda di dichiarazione di nullità in forza del paragrafo 1 è comunicata al richiedente.  
Il richiedente viene altresì informato quando la domanda si considera non presentata a norma del paragrafo 2.

### **Articolo 31**

#### *Esame della domanda di dichiarazione di nullità*

1. Se non la respinge in forza dell'articolo 30, l'Ufficio trasmette la domanda al titolare, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine.
2. In assenza di osservazioni del titolare, l'Ufficio può decidere sulla nullità in base ai documenti di cui dispone.
3. L'Ufficio trasmette le eventuali osservazioni del titolare al richiedente ed all'occorrenza invita quest'ultimo a pro-

nunciarsi in merito entro un preciso termine.

4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché le relative osservazioni sono trasmesse alle parti.

5. L'Ufficio può all'occorrenza invitare le parti a concludere una transazione.

#### **Articolo 32**

##### *Pluralità di domande di dichiarazione di nullità*

1. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità, l'Ufficio può decidere di riunire i relativi procedimenti.

L'Ufficio può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti.

2. Se dall'esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello comunitario registrato può essere nullo, l'Ufficio ha la facoltà di sospendere gli altri procedimenti di nullità.

L'Ufficio informa gli altri richiedenti delle decisioni prese nel corso dei procedimenti che vengono proseguiti.

3. Una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello, l'esame delle domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considera chiuso e i richiedenti ne sono informati. Tale chiusura dell'esame della domanda costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso a norma dei paragrafi 1, 2, e 3, l'Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate dal richiedente per la domanda di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.

#### **Articolo 33**

##### *Partecipazione del preteso contraffattore*

Il preteso contraffattore che chieda di partecipare al procedimento in applicazione dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 6/2002 è soggetto alle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento e, in particolare, all'obbligo di presentare una dichiarazione motivata e di pagare la tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.

### **CAPO VI RICORSI**

#### **Articolo 34**

##### *Contenuto del ricorso*

1. Il ricorso contiene:

- il nome e l'indirizzo del ricorrente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
- l'indicazione della decisione impugnata e della modificazione o dell'annullamento richiesti.

2. Il ricorso è presentato nella lingua procedurale in cui è stata redatta la decisione impugnata.

#### **Articolo 35**

##### *Rigetto del ricorso per inammissibilità*

1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 del presente regolamento, la commissione di ricorso lo respinge in quanto inammissibile,

a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento (CE) n. 6/2002 o ad altre disposizioni del presente regolamento, ed in particolare all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate nei termini, la commissione di ricorso respinge il ricorso in quanto inammissibile.

3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002, il ricorso si considera non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.

#### **Articolo 36**

##### *Esame del ricorso*

1. Al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento svoltosi dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

2. La decisione della commissione contiene:

- la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;
- la data della pronuncia;
- i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;
- il nome del cancelliere;
- l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- le questioni oggetto della decisione;
- una concisa esposizione dei fatti;
- la motivazione;
- il dispositivo, compresa all'occorrenza la decisione relativa alle spese.

3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione.

#### **Articolo 37**

##### *Rimborso della tassa di ricorso*

In caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso della tassa di ricorso qualora esso risulti equo in seguito alla violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.

### **CAPO VII**

### **DECISIONI E NOTIFICHE DELL'UFFICIO**

#### **Articolo 38**

##### *Forma delle decisioni*

1. Le decisioni dell'Ufficio sono scritte e motivate.

Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.

2. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l'avvertenza scritta che il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell'avvertenza è inoltre opportuno richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Le parti non possono opporre l'omissione dell'avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.

#### **Articolo 39**

##### *Rettifica di errori nelle decisioni*

Nelle decisioni dell'Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio od a richiesta della parte interessata, dall'organo che ha preso la decisione.

#### **Articolo 40**

##### *Constatazione della perdita di un diritto*

1. Ove constati che in base al regolamento (CE) n. 6/2002 o al presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, l'Ufficio informa l'interessato a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 6/2002 e ne richiama l'attenzione sui rimedi giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se ritiene infondata la constatazione dell'Ufficio, l'interessato può chiedere una decisione dell'Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1.

Tale decisione viene adottata unicamente se l'Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

#### **Articolo 41**

##### *Firma, nome, bollo*

1. Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Tali documenti sono firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

2. Il presidente dell'Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Ufficio ed il nome dei funzionari responsabili dell'Ufficio ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notifiche e le comunicazioni effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

### **CAPO III PROCEDIMENTO ORALE ED ISTRUZIONE**

#### **Articolo 42**

##### *Citazione al procedimento orale*

1. Nel citare le parti al procedimento orale a norma dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 6/2002 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo. Il termine di citazione non può essere inferiore ad un mese, salvo accordo delle parti su un termine più breve.

2. Nel redigere la citazione l'Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere discussi ai fini della decisione.

3. Se una parte regolarmente citata al procedimento orale non compare dinanzi all'Ufficio il procedimento stesso può proseguire in sua assenza.

#### **Articolo 43**

##### *Istruzione da parte dell'Ufficio*

1. Quando ritenga necessario sentire le parti, testimoni o periti ovvero procedere ad un sopralluogo, l'Ufficio adotta una decisione in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo.

Se l'audizione di testimoni o di periti è stata chiesta da una delle parti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro il quale la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio il

nome e l'indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l'audizione.

2. Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

La citazione contiene:

- a) un estratto della decisione di cui al primo comma del paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni ed i periti saranno sentiti;
- b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell'articolo 45, paragrafi da 2 a 5.

#### **Articolo 44**

##### *Mandato dei periti*

1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia.

2. Il mandato del perito deve contenere:

- a) una precisa descrizione dell'incarico;
- b) il termine per la presentazione della relazione peritale;
- c) la designazione delle parti del procedimento;
- d) l'indicazione di quanto spetta al perito a norma dell'articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta.

4. Le parti possono recusare il perito per motivi d'incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore od il membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio<sup>3</sup>. Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.

#### **Articolo 45**

##### *Spese dell'istruzione*

1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.

2. I testimoni ed i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto ad un congruo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo. La prima frase del presente paragrafo si applica anche a testimoni e periti che si presentino all'Ufficio senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualità di testimoni o periti.

3. I testimoni aventi diritto al rimborso a norma del paragrafo 2 hanno parimenti diritto ad una congrua indennità per il mancato guadagno; i periti hanno diritto agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati su iniziativa dell'Ufficio, l'indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l'adempimento dei loro compiti.

4. Gli importi e gli anticipi da versare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio.

Gli importi sono calcolati in base alle stesse disposizioni che si applicano alle retribuzioni ed ai rimborsi spese per i funzionari dei gradi da A4 ad A8, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nell'allegato VII di tale statuto.

5. Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico, in via definitiva,

- a) dell'Ufficio, qualora esso abbia ritenuto di propria iniziativa che fosse necessaria l'audizione di testimoni o periti; ovvero

<sup>3</sup>GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

- b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 79 del presente regolamento;

La parte di cui alla lettera b) del presente comma rimborsa all'Ufficio gli anticipi da questo eventualmente versati.

#### **Articolo 46**

##### *Verbale del procedimento orale e dell'istruzione*

1. Del procedimento orale e dell'istruzione si redige un verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e dell'istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti, le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti nonché il risultato dei sopralluoghi.
2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. L'esecuzione di questa formalità e l'approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate.
3. Il verbale è firmato dal funzionario che lo ha redatto e dal funzionario che ha condotto il procedimento orale o l'istruzione.
4. Le parti ricevono copie del verbale.
5. L'Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione del procedimento orale in forma dattiloscritta o in forme a lettura elettronica. Il rilascio della trascrizione della registrazione è subordinato al pagamento delle spese sostenute dall'Ufficio per la trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

### **CAPO IX NOTIFICHE**

#### **Articolo 47**

##### *Disposizioni generali sulle notifiche*

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall'Ufficio si effettuano con l'originale del documento da notificare o con una copia autenticata dall'Ufficio o recante il bollo dell'Ufficio ovvero in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.
2. La notifica avviene:
  - a) per posta a norma dell'articolo 48;
  - b) mediante consegna a mano a norma dell'articolo 49;
  - c) mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio a norma dell'articolo 50;
  - d) mediante telecopiatura ed altri mezzi tecnici di comunicazione a norma dell'articolo 51;
  - e) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 52.

#### **Articolo 48**

##### *Notifica per posta*

1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'Ufficio prescrive tale forma di notifica. Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.
2. Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede od uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell'articolo 77, para-

grafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio.

La notifica si considera effettuata all'atto dell'invio.

3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all'invio salvo che la lettera non venga recapitata o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito nonché all'occorrenza la data dello stesso.
4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.
5. Se ed in quanto non è disciplinata dai paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta è soggetta alla legislazione dello Stato sul cui territorio è effettuata.

#### **Articolo 49**

##### *Notifica mediante consegna a mano*

La notifica può essere effettuata nei locali dell'Ufficio mediante consegna a mano, contro ricevuta, del documento da notificare al destinatario.

#### **Articolo 50**

##### *Notifica mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio*

Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l'Ufficio una casella postale la notifica può avvenire anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito è data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento è annotata la data in cui è stato effettuato il deposito. La notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo al deposito.

#### **Articolo 51**

##### *Notifica mediante telecopiatura ed altri mezzi tecnici di comunicazione*

1. La notifica mediante telecopiatura si effettua trasmettendo l'originale del documento da notificare od una copia ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica.
2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

#### **Articolo 52**

##### *Notifica mediante pubblicazione*

1. Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se la notifica a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, è risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell'Ufficio, la notifica avviene mediante pubblicazione. La notifica è pubblicata almeno nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.
2. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della pubblicazione nonché la data dalla quale decorre il periodo di un mese al termine del quale il documento si considera notificato.

#### **Articolo 53**

##### *Notifica al rappresentante*

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a termini dell'articolo 61, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.
2. Se per una parte sono stati designati più rappresentanti è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che per le



notifiche non sia stato indicato un apposito indirizzo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune è sufficiente che il documento sia notificato a quest'ultimo in un unico esemplare.

#### **Articolo 54**

##### *Correzione d'irregolarità della notifica*

Quando un documento è pervenuto al destinatario, ma l'Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall'Ufficio come data di ricezione.

#### **Articolo 55**

##### *Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti*

I documenti presentati dalle parti che contengano proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d'ufficio alle altre parti; la notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

### **Capo X TERMINI**

#### **Articolo 56**

##### *Computo dei termini*

1. I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.

2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato.

3. Il termine di uno o più anni scade nel mese corrispondente per denominazione e nel giorno corrispondente per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese dell'anno di scadenza.

4. Il termine di uno o più mesi scade nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se il giorno in cui si è prodotto l'evento è l'ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno del mese di scadenza.

5. Il termine di una o più settimane scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

#### **Articolo 57**

##### *Durata dei termini*

1. I termini che l'Ufficio deve stabilire in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno della Comunità; in tutti gli altri casi non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei.

Se le circostanze lo giustificano l'Ufficio può prorogare i termini a richiesta dell'interessato presentata prima della scadenza del termine originario.

2. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga del termine all'accordo delle altre parti.

#### **Articolo 58**

##### *Scadenza dei termini in casi speciali*

1. Se il termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.

Prima dell'inizio di ciascun anno civile il presidente dell'Ufficio fissa i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti.

2. Se il termine scade in un giorno in cui un'interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione impedisca la distribuzione della posta in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo d'interruzione o della turbativa per le parti che hanno il domicilio o la sede nello Stato di cui trattasi o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in tale Stato.

Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Ufficio il primo comma si applica a tutte le parti.

La durata del periodo di cui al primo comma è stabilita dal presidente dell'Ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. In caso di ritardo delle notifiche dell'Ufficio relative all'indicazione della scadenza dei termini dovuto a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o perturbato il normale funzionamento dell'Ufficio, gli atti che devono essere compiuti entro i termini possono essere validamente compiuti entro un mese a decorrere dalla notifica effettuata con ritardo.

L'inizio e la fine dell'interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell'Ufficio.

### **CAPO XI**

### **INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE FORZATA**

#### **Articolo 59**

##### *Interruzione del procedimento*

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto:

- a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro;
- b) se il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio in seguito ad un'azione intentata contro i suoi beni;
- c) in caso di decesso od incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero se motivi giuridici gli rendono impossibile proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio in seguito ad un'azione intentata contro i suoi beni.

Qualora tuttavia gli eventi di cui alla lettera a) del primo comma non producano effetti sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002, il procedimento è interrotto soltanto a richiesta del rappresentante.

2. Se conosce l'identità della persona autorizzata a proseguire dinanzi ad esso il procedimento nei casi di cui al para-

grafo 1, primo comma, lettere a) e b), l'Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine. 3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c) il procedimento viene ripreso quando l'Ufficio è informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Ufficio ha notificato alle altre parti l'annuncio della nomina di un nuovo rappresentante del titolare del disegno o modello.

Se entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente od al titolare del disegno o modello che:

- a) nei casi in cui si applica l'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario si considererà ritirata se l'annuncio non verrà fatto nei due mesi che seguono la comunicazione stessa; ovvero
  - b) nei casi in cui non si applica l'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del disegno o modello a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.
4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.

#### **Articolo 60**

##### *Rinuncia alla riscossione forzata*

Il presidente dell'Ufficio può disporre la rinuncia alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa è esigua o la riscossione è troppo incerta.

### **CAPO XII RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 61**

##### *Designazione del rappresentante comune*

1. Se la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario è depositata da più persone e non viene designato un rappresentante comune si considera rappresentante comune il richiedente citato per primo nella domanda.

Se tuttavia uno dei richiedenti è tenuto a designare un rappresentante professionale, si considera rappresentante comune quest'ultimo a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un rappresentante professionale.

Il primo e secondo comma si applicano altresì ai terzi che intervengano congiuntamente per presentare una richiesta di dichiarazione di nullità nonché ai contitolari del disegno o modello comunitario registrato.

2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Qualora applicazione di tali disposizioni risulti impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se questo invito non viene accolto, il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.

#### **Articolo 62**

##### *Procura*

1. Gli avvocati ed i rappresentanti professionali iscritti negli elenchi conservati dall'Ufficio a norma dell'articolo

78, paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 6/2002 possono depositare presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

Il deposito di tale procura è obbligatorio qualora lo richiedano espressamente l'Ufficio o, se al procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio partecipino più parti, una delle parti.

2. I dipendenti che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche a norma dell'articolo 77, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002 sono tenuti a depositare presso l'Ufficio una procura firmata, da inserire nel fascicolo.

3. La procura può essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essa può riguardare una o più domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari, oppure consistere in un'autorizzazione generale che consenta al rappresentante di compiere tutti gli atti procedurali dinanzi all'Ufficio per conto della parte interessata.

4. Qualora sia obbligatorio a norma dei paragrafi 1 o 2, il deposito della procura deve aver luogo entro il termine fissato dall'Ufficio. Se la procura non viene presentata entro il termine stabilito il procedimento prosegue con il rappresentato. Senza l'approvazione del rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante si considerano non avvenuti, fatta eccezione per la presentazione della domanda. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli atti di revoca delle procure.

6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale fino a quando l'estinzione della procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

7. Salvo disposizione contraria dell'atto di procura, la morte del rappresentato non determina l'estinzione della procura stessa nei confronti dell'Ufficio.

8. Se una parte ha nominato più rappresentanti, questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante qualsiasi disposizione contraria della procura.

9. La procura conferita ad un'associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attività in seno all'associazione stessa.

#### **Articolo 63**

##### *Rappresentanza*

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato.

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata dal rappresentato.

#### **Articolo 64**

##### *Modifica dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti per i disegni e modelli*

1. Il rappresentante professionale viene radiato dallo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni o modelli di cui all'articolo 78, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 qualora ne faccia richiesta.

2. Il rappresentante viene radiato d'ufficio dall'elenco:

- a) in caso di decesso o d'incapacità legale;
- b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 6/2002;
- c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità;
- d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui

all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. L'iscrizione del rappresentante professionale è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux o all'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro di cui all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. Qualora presenti una richiesta in tal senso a norma dell'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, chiunque sia stato radiato dall'elenco dei rappresentanti professionali vi viene nuovamente iscritto se non sussistono più le condizioni per la radiazione.

5. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

6. Le modifiche dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in materia di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

### CAPO XIII COMUNICAZIONI SCRITTE E MODULI

#### Articolo 65

*Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi*

1. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2, la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e qualsiasi altra domanda o dichiarazione contemplata da regolamento (CE) n. 6/2002 come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio è presentata come segue:

- a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione mediante invio per posta, consegna di persona o trasmissione con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;
- b) inviando per telecopia un originale firmato, a norma dell'articolo 66; ovvero
- c) servendosi di mezzi elettronici di comunicazione a norma dell'articolo 67.

2. Qualora il richiedente si avvalga della facoltà di presentare un campione del disegno o modello, conferitagli dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda ed il campione sono presentati all'Ufficio in plico unico nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo. Qualora la domanda ed il campione, ovvero i campioni in caso di domanda multipla, non vengano presentati in plico unico l'Ufficio non attribuisce una data di deposito fino a quando l'ultimo elemento non sia pervenuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento.

#### Articolo 66

*Comunicazioni mediante telecopia*

1. Se la domanda di registrazione del disegno o modello presentata mediante telecopia contiene una riproduzione del disegno o modello a termini dell'articolo 4, paragrafo 1 che non soddisfa le condizioni stabilite da tale articolo, all'Ufficio deve essere fornita una riproduzione idonea alla registrazione e pubblicazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

Se la riproduzione perviene all'Ufficio entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della telecopia, la domanda si considera pervenuta all'Ufficio alla data in cui è pervenuta la telecopia.

Se la riproduzione perviene all'Ufficio dopo la scadenza di

detto termine la domanda si considera pervenuta all'Ufficio alla data in cui è pervenuta la riproduzione.

2. L'Ufficio informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli di effettuare entro un preciso termine la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricevimento della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l'attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito.

Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito la comunicazione si considera non ricevuta.

3. Le comunicazioni inviate all'Ufficio mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma.

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per quanto riguarda l'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.

#### Articolo 67

*Comunicazione con mezzi elettronici*

1. Le domande di registrazione del disegno o modello comunitario, ivi inclusa la riproduzione del disegno o modello stesso, possono essere trasmesse con mezzi elettronici in deroga, nell'ipotesi della presentazione di campioni, a quanto disposto dall'articolo 65, paragrafo 2.

Le condizioni sono stabilite dal presidente dell'Ufficio.

2. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità delle comunicazioni con mezzi elettronici, in particolare per l'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.

3. Nei casi in cui la comunicazione è presentata con mezzi elettronici si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2.

4. Se la comunicazione è presentata all'Ufficio con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

#### Articolo 68

*Moduli*

1. L'Ufficio mette a disposizione moduli gratuiti per:

- a) la presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario;
- b) la presentazione della richiesta di modificazione della domanda o della registrazione;
- c) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento nonché il modulo di trasferimento e il documento di trasferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 4;
- d) la presentazione della domanda di registrazione della licenza;
- e) la domanda di rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
- f) la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato;
- g) la richiesta di *restitutio in integrum*;
- h) la presentazione del ricorso;
- i) il conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale.

2. L'Ufficio può rendere disponibili altri moduli gratuiti.

3. L'Ufficio mette a disposizione i moduli di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
4. L'Ufficio mette gratuitamente i moduli a disposizione dell'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
5. L'Ufficio può anche mettere a disposizione moduli a lettura elettronica.
6. Le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio devono in linea di massima usare moduli forniti dall'Ufficio o copie di essi o moduli aventi lo stesso contenuto e formato, ottenuti in particolare con strumenti di trattamento elettronico dei dati.
7. I moduli devono in linea di massima essere compilati in modo tale da consentire d'immettere automaticamente in un elaboratore elettronico i dati in essi contenuti, ad esempio tramite dispositivi di riconoscimento dei caratteri o di scansione.

#### CAPO XIV INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

##### *Articolo 69*

##### *Registro dei disegni o modelli comunitari*

1. Il Registro può essere tenuto in forma di base elettronica di dati.
  2. Sono iscritti nel Registro:
    - a) la data di deposito della domanda;
    - b) il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei singoli disegni o modelli in caso di domanda multipla;
    - c) la data della pubblicazione della registrazione;
    - d) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza o nazionalità del richiedente e lo Stato in cui esso ha il domicilio, la sede od un stabilimento;
    - e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un dipendente che agisca in veste di rappresentante a norma del primo comma dell'articolo 77, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002; quando vi siano più rappresentanti s'iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "et al"; nel caso di un'associazione di rappresentanti, s'iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo dell'associazione;
    - f) la riproduzione del disegno o modello;
    - g) la denominazione dei prodotti, preceduti dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità;
    - h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - j) all'occorrenza, la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 6/2002, ovvero una dichiarazione secondo cui l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati;
    - k) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - l) la data di iscrizione del disegno o modello nel Registro e il numero della registrazione;
    - m) la menzione di qualsiasi domanda di differimento della pubblicazione a termini dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;
  - n) la menzione del deposito di un campione a termini dell'articolo 5;
  - o) la menzione della presentazione di un campione a termini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
3. Oltre alle voci di cui al paragrafo 2, nel Registro s'iscrivono, indicandone la data di annotazione:
    - a) i cambiamenti del nome, dell'indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalità del titolare del disegno o modello comunitario, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
    - b) i cambiamenti del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
    - d) la suddivisione della domanda o registrazione multipla in domande o registrazioni separate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - e) la modifica del disegno o modello a norma dell'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, incluso all'occorrenza il riferimento alla rinuncia fatta ovvero alla decisione giudiziale o alla decisione dell'Ufficio che constati la nullità parziale del diritto sul disegno o modello, nonché correzioni di errori o di inesattezze a norma dell'articolo 20;
    - f) l'avvio del procedimento di rivendicazione della titolarità a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 in riferimento al disegno o modello comunitario registrato;
    - g) la decisione passata in giudicato o ogni altro provvedimento che concluda il procedimento di rivendicazione della titolarità, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - h) il cambiamento della titolarità a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - i) il trasferimento a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - j) la costituzione o cessione di un diritto reale a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 6/2002 e il tipo di diritto reale;
    - k) gli atti di esecuzione forzata a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché gli atti relativi a procedure concorsuali a norma dell'articolo 31 di tale regolamento;
    - l) la concessione od il trasferimento della licenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 ovvero dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 6/2002 ed eventualmente il tipo della licenza a norma dell'articolo 25 del presente regolamento;
    - m) il rinnovo della registrazione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 e la data da cui ha effetto;
    - n) la menzione della data di scadenza della registrazione;
    - o) la dichiarazione di rinuncia totale o parziale del titolare a norma dell'articolo 51, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - p) la data di presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale di nullità a norma dell'articolo 52 ovvero dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - q) la data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell'articolo 53 ovvero dell'articolo 86, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002;
    - r) il fatto che il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall'inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE) n. 6/2002, a norma del-

- l'articolo 50, paragrafo 4 dello stesso regolamento;
- s) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel Registro a norma del paragrafo 2, lettera e);
- t) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere j), k) e l).
4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che siano registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3.
5. Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73, l'Ufficio fornisce estratti del Registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

## CAPO XV BOLLETTINO DEI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI E BANCA DI DATI

### *Articolo 70*

#### *Bollettino dei disegni o modelli comunitari*

1. L'Ufficio determina la frequenza e le modalità di pubblicazione del Bollettino dei disegni o modelli comunitari.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 e tenuto conto degli articoli 14 e 16 del presente regolamento relativi al differimento della pubblicazione, nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari si pubblicano le registrazioni e le iscrizioni effettuate nel Registro nonché gli altri dati relativi alla registrazione di disegni o modelli da pubblicare in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento.
3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento vengono pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui sono pubblicate va considerata come data di pubblicazione delle informazioni stesse.
4. Le informazioni soggette a pubblicazione in forza degli articoli 14 e 16 sono all'occorrenza pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

### *Articolo 71*

#### *Banca di dati*

1. L'Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari ed alle iscrizioni nel Registro. Fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, l'Ufficio può mettere a disposizione il contenuto di questa banca di dati sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica.
2. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le condizioni di accesso alla banca di dati e il modo in cui il contenuto di tale banca di dati può essere messo a disposizione in forme a lettura elettronica nonché le relative tariffe.

## CAPO XVI CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI

### *Articolo 72*

#### *Parti di fascicolo escluse dalla consultazione*

Sono esclusi dalla consultazione a norma dell'articolo 74, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 i seguenti documenti:

- a) i documenti concernenti l'astensione o la riacquiescenza ai sensi dell'articolo 132 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio; ai fini di questa disposizione tale articolo si considera applicabile, *mutatis mutandis*, ai disegni o modelli comunitari registrati e alle relative domande;

- b) i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- c) le parti di fascicolo per la cui riservatezza l'interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti non sia giustificata da superiori interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

### *Articolo 73*

#### *Consultazione del Registro dei disegni o modelli comunitari*

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002,

- a) l'accesso al Registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione;
- b) gli estratti, autenticati o non autenticati, del Registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

### *Articolo 74*

#### *Modalità della consultazione*

1. La consultazione del fascicolo del disegno o modello comunitario per il quale sia richiesta o effettuata la registrazione avviene sull'originale, su una copia oppure su mezzi tecnici di memorizzazione, se il fascicolo è stato così memorizzato.

La richiesta di consultazione dei fascicoli si considera effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell'Ufficio.

2. Qualora la consultazione dei fascicoli riguardi una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o si riferisca ad un disegno o modello comunitario registrato che sia soggetto a differimento della pubblicazione, a rinuncia anteriore o contestuale alla scadenza del periodo di differimento, ovvero ad inefficacia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, la richiesta deve indicare e comprovare che:

- a) il richiedente la registrazione oppure il titolare del disegno o modello comunitario ha acconsentito alla consultazione; ovvero
- b) il richiedente la consultazione abbia dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo, in particolare qualora il richiedente la registrazione o il titolare del disegno o modello comunitario abbia affermato che dopo la registrazione del disegno o modello farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

3. La consultazione ha luogo nella sede dell'Ufficio.

4. A richiesta è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie. Le copie sono soggette al pagamento di una tassa.

5. A richiesta l'Ufficio rilascia, dietro pagamento di una tassa, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmessi a norma del paragrafo 4.

#### **Articolo 75**

##### *Comunicazione d'informazioni contenute nei fascicoli*

Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 e agli articoli 72 e 73 del presente regolamento, l'Ufficio può, a richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione.

L'Ufficio può tuttavia esigere che il richiedente consulti fascicolo sul posto qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità d'informazioni da fornire.

#### **Articolo 76**

##### *Conservazione dei fascicoli*

1. L'Ufficio conserva i fascicoli relativi ai disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione durante un periodo di almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui:

- a) la domanda è stata respinta o ritirata;
- b) la registrazione del disegno o modello comunitario è giunta a definitiva scadenza;
- c) è stata registrata la definitiva rinuncia al disegno o modello comunitario registrato a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002;
- d) il disegno o modello comunitario registrato risulta definitivamente cancellato dal Registro;
- e) il disegno o modello comunitario registrato è considerato privo degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002 ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

2. Il presidente dell'Ufficio determina la forma in cui si debbono conservare i fascicoli.

#### **CAPO XVII**

#### **ASSISTENZA AMMINISTRATIVA**

#### **Articolo 77**

##### *Informazioni e comunicazioni reciproche tra l'Ufficio e le competenti autorità degli Stati membri*

1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri nonché l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux si comunicano reciprocamente, a richiesta, ogni indicazione utile sulla presentazione di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari, di disegni o modelli del Benelux o di disegni o modelli nazionali nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i disegni o modelli successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. L'Ufficio e le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri si scambiano direttamente le comunicazioni derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento.

Tali comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri o l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux.

3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all'autorità che effettua le comunicazioni, che sono esenti da tasse.

#### **Articolo 78**

##### *Consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri*

1. La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri dei fascicoli dei disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effet-

tuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia. Non si applica l'articolo 74.

2. Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi a loro, consentire a terzi di consultare i fascicoli trasmessi dall'Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. L'Ufficio non può imporre tasse per le consultazioni effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Nella comunicazione dei fascicoli o delle relative copie l'Ufficio segnala alle autorità giudiziarie degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 e l'articolo 72 del presente regolamento sottopongono la consultazione del fascicolo relativo al disegno o modello comunitario per il quale sia stata richiesta o effettuata la registrazione.

#### **CAPO XVIII**

#### **SPESE**

#### **Articolo 79**

##### *Ripartizione e determinazione delle spese*

1. La ripartizione delle spese a norma dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 è stabilita nella decisione sulla domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato oppure nella decisione sul ricorso.

2. La ripartizione delle spese in base all'articolo 70, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 è fissata in una decisione sulle spese adottata dalla divisione di annullamento o dalla commissione di ricorso.

3. Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese prevista all'articolo 70, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002.

Questa richiesta è ammissibile soltanto quando sia passata in giudicato la decisione per la quale è stata chiesta la determinazione delle spese. La determinazione delle spese avviene previa verifica della loro attendibilità.

4. La richiesta a norma dell'articolo 70, paragrafo 6, seconda frase del regolamento (CE) n. 6/2002 intesa alla revisione della decisione del cancelliere in merito alla determinazione delle spese, deve essere motivata e presentata all'Ufficio entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese.

Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione.

5. La divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono in merito alla richiesta di cui al paragrafo 4 senza procedimento orale.

6. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 si limitano alle tasse versate dall'altra parte per la domanda di dichiarazione di nullità e per il ricorso.

7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 entro i limiti dei seguenti importi massimi:

- a) spese di una parte per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o di lavoro ed il luogo del procedimento orale o dell'istruzione, pari alla:
  - i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i consueti supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 chilometri per ferrovia;
  - ii) tariffa aerea di classe turistica se il tragitto com-

piessivo è superiore a 800 chilometri per ferrovia o se comprende una traversata marittima;

- b) spese di soggiorno di una parte pari alle indennità giornaliere applicabili ai funzionari di grado da A 4 ad A 8 stabilite dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;
- c) spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, dei testimoni e dei periti, pari all'importo risultante dall'applicazione della lettera a);
- d) spese di soggiorno dei rappresentanti a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, dei testimoni e dei periti, pari all'importo risultante dall'applicazione della lettera b);
- e) spese d'istruzione sotto forma di audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi fino ad un massimo di 300 € per procedimento;
- f) spese per la rappresentanza, a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002,
  - i) del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato: fino a EUR 400;
  - ii) del titolare nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato: fino a EUR 400;
  - iii) del ricorrente nel procedimento di ricorso: fino a EUR 500;
  - iv) del convenuto nel procedimento di ricorso: fino a EUR 500;
- g) se la parte vincente è rappresentata da vari rappresentanti a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, la parte soccombente deve sostenere le spese di cui alle lettere c), d), e f) per un solo rappresentante;
- h) la parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente costi, spese od onorari diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g).

Qualora nei procedimenti di cui al primo comma, lettera f) l'istruzione comprenda l'audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi, è dovuto un importo supplementare pari nel massimo a EUR 600 per procedimento.

## CAPO XIX LINGUE

### Articolo 80

#### Domande e dichiarazioni

Fatto salvo il disposto dell'articolo 98, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002,

- a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione del disegno o modello comunitario può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione o nella seconda lingua indicata dal richiedente in questa domanda;
- b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un disegno o modello comunitario registrato, ad esclusione della domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 e della dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 51 di tale regolamento, può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio;
- c) se la domanda viene presentata su moduli messi a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 68 può essere usata una qualsiasi versione in una delle lingue ufficiali della Comunità, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

### Articolo 81

#### Procedimento scritto

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 98, paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 e le disposizioni contrarie del presente regolamento, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio.

Se la lingua scelta non è la lingua procedurale esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originale.

Se il richiedente della registrazione del disegno o modello comunitario registrato è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di registrazione non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

2. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, i documenti destinati ad essere utilizzati nei procedimenti dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte del procedimento, in una delle lingue dell'Ufficio.

### Articolo 82

#### Procedimento orale

1. Chiunque sia parte di un procedimento orale dinanzi all'Ufficio può usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue ufficiali della Comunità purché provveda al servizio d'interpretazione nella lingua procedurale.

Se si tratta di procedimento orale riguardante la domanda di registrazione di un disegno o modello il richiedente può usare la lingua della domanda o la seconda lingua da lui indicata.

2. Nel procedimento orale riguardante la domanda di registrazione di un disegno o modello i funzionari dell'Ufficio possono usare la lingua della domanda o la seconda lingua indicata dal richiedente.

In tutti gli altri procedimenti orali essi possono usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue dell'Ufficio purché le parti del procedimento vi abbiano consentito.

3. Nel corso dell'istruzione le parti, i testimoni e i periti che devono essere sentiti ma che non sanno esprimersi a sufficienza nella lingua procedurale possono usare una delle lingue ufficiali della Comunità.

Se l'esperimento del mezzo istruttorio è stato disposto dietro richiesta di una delle parti del procedimento, le parti, i testimoni e i periti che si esprimono in lingue diverse dalla lingua procedurale possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede all'interpretazione nella lingua procedurale.

Nei procedimenti riguardanti la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere usata, anziché la lingua della domanda, la seconda lingua indicata dal richiedente.

In tutti i procedimenti in cui vi sia una sola parte l'Ufficio, a richiesta della parte interessata, può consentire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo.

4. Previo accordo di tutte le parti e dell'Ufficio, nel procedimento orale può essere usata una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea.

5. Se necessario, l'Ufficio può provvedere a proprie spese all'interpretazione nella lingua procedurale od eventual-

mente nelle sue altre lingue ufficiali, a meno che tale interpretazione non sia a carico di una delle parti.

6. Le dichiarazioni rese nel corso del procedimento orale dai funzionari dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio sono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono scritte a verbale nella lingua procedurale. Le modificazioni della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario sono iscritte a verbale nella lingua procedurale.

#### **Articolo 83**

##### *Autenticazione di traduzioni*

1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all'originale.

Se l'attestato riguarda la traduzione di una domanda anteriore a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 tale termine non può essere inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Se l'attestato non viene presentato nel termine stabilito il documento si considera non presentato.

2. Il presidente dell'Ufficio può stabilire le modalità dell'autenticazione.

#### **Articolo 84**

##### *Valore giuridico della traduzione*

Salvo prova contraria, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale.

### **CAPO XX RECIPROCIÀ, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 85**

##### *Pubblicazione della reciprocità*

1. Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Quando constati che la reciprocità di cui al paragrafo 1 è concessa, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. L'articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

Gli effetti dell'articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 cessano alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

#### **Articolo 86**

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le domande di registrazione di disegni o modelli comunitari presentati nei tre mesi che precedono la data stabi-

lita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 sono contrassegnate dall'Ufficio con la data di presentazione determinata conformemente a tale disposizione e con la data effettiva di ricevimento della domanda.

2. Per tali domande il periodo di priorità di sei mesi di cui agli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 decorre dalla data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

3. L'Ufficio può rilasciare una ricevuta al richiedente anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. L'Ufficio può esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 e mettersi in comunicazione con il richiedente affinché sani eventuali irregolarità prima di tale data.

Le decisioni relative a tali domande possono essere adottate soltanto dopo detta data.

5. Se la data di ricevimento della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario da parte dell'Ufficio, dell'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dell'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux è anteriore all'inizio del periodo di tre mesi di cui all'articolo 111, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda si considera non presentata.

Il richiedente ne viene informato e la domanda gli viene rispedita.

#### **Articolo 87**

##### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*

*Membro della Commissione*