

**Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595** (in Suppl. ordinario n. 36, alla Gazz. Uff. n. 47, del 26 febbraio)

Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991), e particolarmente l'art. 62, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, concernente le norme delegate relative alla revisione della legislazione nazionale in materia di registrazione di marchi, emanato in applicazione della delega di cui al citato art. 62 della legge n. 142/1992; Ritenuta la necessità, in conseguenza della sopracitata revisione, di modificare il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993; Ritenuto, relativamente all'art. 7 del presente regolamento, di accogliere parzialmente la modifica richiesta dal Consiglio di Stato di prevedere che la domanda di rinnovazione del marchio di impresa sia depositata entro "gli ultimi dodici mesi precedenti quello di scadenza" poichè tale formulazione avrebbe comportato un prolungamento del termine in modo non conforme al disposto dell'art. 80 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "La domanda di brevetto per marchio" sono sostituite dalle parole "La domanda di registrazione del marchio".

Articolo 2

1. Nel comma 1 dell'art. 3, nel comma 2 dell'art. 18, nell'art. 31, nell'art. 39, nell'art. 48, nel comma 1 dell'art. 52, nel comma 3 dell'art. 65, nel comma 2 dell'art. 68 del decreto del

## **D.P.R. 1 dicembre 1993, n. 595**

Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "Ufficio centrale dei brevetti" sono sostituite con le parole "Ufficio italiano brevetti e marchi".

2. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795; la parola "merci" è sostituita con la parola "servizi".

3. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: "Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più registrazioni, nè di una sola registrazione per più marchi".

### Articolo 3

1. Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, ai numeri 3) e 4) la parola "merci" è sostituita con la parola "servizi".

### Articolo 4

1. Nel comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevettazioni" è sostituita con la parola "registrazioni" e la parola "merci" è sostituita con la parola "servizi".

### Articolo 5

1. Nell'art. 8, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetto" è sostituita con le parole "attestato di registrazione".

### Articolo 6

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"9. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4 e 8, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".

### Articolo 7

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"11. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonchè i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione.

La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso.

Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa".

#### Articolo 8

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento".

2. Nel comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "il brevetto" sono sostituite dalle parole "il marchio".

3. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "un mese" sono sostituite dalle parole "due mesi".

#### Articolo 9

1. Nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetto" è sostituita dalla parola "registrazione".

#### Articolo 10

1. Nel comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "o merci" sono sostituite dalle parole "o su materiali inerenti alla prestazione del servizio" e le parole "allegare alla domanda di brevetto" sono sostituite dalle seguenti "allegare alla domanda di registrazione".

2. Nel n. 2) del comma 2 del medesimo art. 21, le parole "o merce" sono sostituite con le parole "o il materiale".

#### Articolo 11

1. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "il brevetto" è sostituita dall'espressione "la registrazione".

#### Articolo 12

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"24. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

## D.P.R. 1 dicembre 1993, n. 595

La registrazione viene effettuata in ogni caso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nella forma dovuta, i prescritti documenti".

### Articolo 13

1. Nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione".

### Articolo 14

1. Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione".

### Articolo 15

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"32. Il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo".

### Articolo 16

1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"35. L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato.

L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti:

- a ) il numero d'ordine della registrazione;
- b ) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda;
- c ) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;
- d ) un esemplare della riproduzione del marchio;
- e ) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
- f ) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o dal precedente deposito fatto all'estero;
- g ) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni;

h ) data della registrazione del marchio.

Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".

#### Articolo 17

1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"36. Gli attestati originali di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere a ), b ), c ) e h ) di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione nonché il numero d'ordine della rinnovazione".

#### Articolo 18

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"37. Sull'attestato originale di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35.

Agli attestati di primo deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione".

#### Articolo 19

1. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è abrogato.

#### Articolo 20

1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"40. Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui all'art. 38 devono essere chiaramente indicati la causale del versamento stesso, il nome ed il domicilio del versante.

In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando e dal contesto del telegramma".

#### Articolo 21

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è abrogato.

#### Articolo 22

## **D.P.R. 1 dicembre 1993, n. 595**

1. Nel comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "di brevetto" sono sostituite con quelle "di registrazione".

2. Nel comma 3 del citato art. 43 le parole "nel registro dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti "negli attestati originali di registrazione", e le parole "nel registro delle domande" sono sostituite dalle seguenti "nelle domande stesse".

### Articolo 23

1. Il n. 2) del comma 2 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione".

### Articolo 24

1. Nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "sul registro dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti "sugli attestati originali di registrazione".

### Articolo 25

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"47. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a registrazioni richieste e non ancora effettuate, sono trascritti nella domanda, ma tale trascrizione deve essere ripetuta sugli attestati originali di registrazione all'atto del rilascio".

### Articolo 26

1. L'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"49. Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformità dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano la nullità o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi".

### Articolo 27

1. Il comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: "I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi".

Articolo 28

1. Nel comma 3 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti" è sostituita con l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi".

Articolo 29

1. Nel comma 1 dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetti" è sostituita con la parola "registrazioni".

Articolo 30

1. L'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"63. Il pubblico può prendere visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico può anche prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della domanda di registrazione e dei relativi fascicoli".

Articolo 31

1. Nell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, al comma 1, le parole "allegata al brevetto" sono soppresse, e le parole "nonchè gli altri documenti relativi al brevetto stesso" sono sostituite dalle seguenti "nonchè tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso".

Articolo 32

1. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

"66. Le copie autentiche e gli estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonchè i duplicati degli originali degli attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni della legge sul bollo".

Articolo 33

1. Nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "oltre alla tassa stabilita nella tabella A annessa a tale decreto ed alle successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604" sono soppresse.

Articolo 34

1. Nell'art. 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "i brevetti concessi distinti" sono sostituite dalle parole "le registrazioni per marchi distinte" e l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" è sostituita dall'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi".
2. Nel comma 2 le parole "nei brevetti" sono sostituite dalle parole "negli attestati di registrazione".
3. Nel comma 3 le parole "progetti da brevetto" sono sostituite dalle parole "protetti da registrazione" e le parole "dei brevetti concessi" sono sostituite dalle parole "delle registrazioni effettuate".
4. Nel comma 4 l'espressione "dell'Ufficio internazionale di Berna" è sostituita dalla seguente "dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra".

Articolo 35

1. Nel comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" è sostituita dalla seguente "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi".
2. Nel comma 3 l'espressione "dell'Ufficio internazionale di Berna" è sostituita dalla seguente "dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra".

Articolo 36

1. Nel comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "dei brevetti" sono sostituite con le parole "delle registrazioni".

Articolo 37

1. Nel comma 2 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti" è sostituita con l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi".
2. Nel comma 3 la parola "merci" è sostituita con la parola "servizi".

Articolo 38

1. La intestazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente "Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati".
2. La rubrica del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente "Atti per la registrazione".



3. La rubrica del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente "Registrazione".

4. La rubrica del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente: "Raccolta degli attestati e attestati di registrazione".

Articolo 39

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.