

## **Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447**

(in Gazz. Uff., 1° dicembre, n. 282)

Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati; Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'art. 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **CAPO I**

#### **MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1996, N. 198**

##### **Articolo 1**

1. Nell'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2).".

## Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447

2. Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, è abrogato.

### Articolo 2

1. Dopo l'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 8- bis . - 1 . I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità al disposto degli articoli da 32 a 33- bis .

2 . Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione nella "Gazette OMPI des marques internationales".

### Articolo 3

1. Dopo l'art. 8- bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 8- ter . - 1 . L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI.

2 . Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.

3 . In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi."

### Articolo 4

1. Dopo l'art. 8- ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 8- quater . - 1 . Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma 1 dell'art. 8- ter , tramite un mandatario ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 5, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.

## Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447

2 . Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.

3 . L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia."

### Articolo 5

1. Dopo l'art. 8- quater del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"Art. 8- quinquies . - 1 . Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

2 . La domanda è depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

3 . Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali."

### Articolo 6

1. Nel comma 1 dell'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, alle lettere d ), e ) e g ), le parole: "o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità" sono sostituite dalle seguenti: "o di una valida rivendicazione di preesistenza".

### Articolo 7

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo l'art. 31 è inserito il seguente:

"Art. 32. - 1 . Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'art. 35, comma 1, qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

2 . Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione."

### Articolo 8

## Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo l'art. 32 è inserito il seguente:

"Art. 32- bis . - 1 . Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'art. 35, comma 1, può essere presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata.

2 . Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorità o una preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art. 21.

3 . Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 17, comma 1, lettere d ) ed e ), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 21."

### Articolo 9

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo l'art. 32- bis è aggiunto il seguente:

"Art. 32- ter . - 1 . Scaduto il termine di cui all'art. 32- bis , comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso.

2 . Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

3 . Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

4 . Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione."

### Articolo 10

## Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo l'art. 32- ter è aggiunto il seguente:

"Art. 32- quater . - 1 . Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'art. 32- bis , comma 2, dal titolare di una domanda di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.

2 . Il procedimento di opposizione può essere sospeso, su istanza del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere successivamente revocata.

3 . In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa."

### Articolo 11

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo l'art. 32- quater , è aggiunto il seguente:

"Art. 32- quinquies . - 1 . Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2 . Se la domanda di marchio non è già stata pubblicata ai sensi dell'art. 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma 1 è accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32- bis e seguenti.

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

### Articolo 12

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, l'art. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - 1 . Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facoltà di presentare ricorso alla commissione di cui all'art. 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni."

### Articolo 13

## Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

"Art. 33- bis . - 1 . La procedura di opposizione si estingue se:

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

b ) l'opposizione è ritirata;

c ) la domanda di marchio oggetto di opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

d ) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 32- bis , comma 2."

### Articolo 14

1. L'art. 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - 1 . L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall'art. 17, comma 1, lettere b ), c ), d ), e ), g ) ed h ), per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma 1, lettera f ), o con il disposto dell'art. 21, e nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera b ), può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai predetti articoli.

2 . L'azione di decadenza o di nullità del marchio è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.

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

### Articolo 15

1. All'art. 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1-bis . Il bollettino può essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici."

## CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO  
1948, N. 795, CONTENENTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI

**MARCHI D'IMPRESA, MODIFICATO DA ULTIMO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1993**

**Articolo 16**

1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 e successive modifiche, è inserito il seguente:

"Art. 33. - 1 . Chi presenta l'opposizione deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 32- bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche:

a ) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso può beneficiare, nonchè, se del caso la loro traduzione in lingua italiana;

b ) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c ) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d ) la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'art. 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche.

2 . Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'art. 32- ter , comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'art. 42 del citato regio decreto scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta può essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.

3 . Se l'opposizione è sospesa ai sensi dell'art. 32- quater , comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio dell'opponente."

**Articolo 17**

1. All'art. 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonchè notizia dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia".

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 18**

## Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447

1. All'art. 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo."

### Articolo 19

1. L'art. 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - 1 . Il presidente della commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati."

### Articolo 20

1. Le opposizioni di cui all'art. 32- bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della domanda oggetto di opposizione.

2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.

### Articolo 21

1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di



**Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447**

Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, è fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Articolo 22

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'art. 21