

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 maggio 2023 (v. stampato Senato n. 411)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(BERNINI)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 maggio 2023*

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. – *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* – 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla

data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 65. – *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS) – 1.* In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del

comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro

soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. – *(Uffici di trasferimento tecnologico) – 1.* Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

Art. 5.

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 – *(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano) – 1.* Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso

inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ».

Art. 6.

(Aumento della sanzione amministrativa)

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « da 51,65 euro a 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 150 euro a 1.500 euro ».

Art. 7.

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma *4-bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 8.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 10.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinqüies*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 11.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 12.

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del

deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito».

Art. 13.

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «il deposito è avvenuto» sono aggiunte le seguenti: «, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso».

Art. 14.

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del

capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse.

Art. 15.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su

richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga ».

Art. 17.

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 18.

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 19.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 20.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. – (*Durata*) – 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo

istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 21.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati » sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 22.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 23.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 24.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevetazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 25.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti

con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 26.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-*bis* »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 27.

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 28.

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 29.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. – *(Tasse e diritti rimborsabili)*
– 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera *b*).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data

della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 30.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 31.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;

b) alla lettera a-*bis*), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;

c) alla lettera b), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;

d) alle lettere c) e d), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 32.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministra-

zioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



19PDL0035050