

Esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà industriale

[\(<<Precede\)](#)

Codice della proprietà industriale

(articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)

Capo II

Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

Sezione I

Marchi

[Art. 7.](#)
[Oggetto della registrazione](#)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di

determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

Per approfondimenti vedi la guida "[Marchio registrato](#)".

Art. 8.

Ritratti di persone, nomi e segni notori

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all'articolo 21, comma 1 ⁽¹⁾.

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi

finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. ⁽²⁾

(1) Le parole: “, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21, comma 1.” sono state inserite dall’art. 6, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31.

Art. 9.

Marchi di forma e altri segni non registrabili ⁽¹⁾

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente:

- a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto. ⁽²⁾

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 2, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

Art. 10.
Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. ⁽²⁾

1-bis. Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. ⁽³⁾

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. ⁽¹⁾

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

(1) Le parole: “alla legge,” sono state inserite dall'art. 7, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Comma così modificato dall' art. 32, comma 4, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

(3) Comma inserito dall' art. 32, comma 4, lett. b), [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 11.

Marchio collettivo

1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. ⁽²⁾

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185. ⁽³⁾

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

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha

facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. ⁽¹⁾

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

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(2) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

(3) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

Art. 11-bis.

Marchio di certificazione ⁽¹⁾

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

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i

controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine. 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. 5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

(1) Articolo inserito dall' art. 4, comma 1, [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

Art. 11-ter.

Marchio storico di interesse nazionale ⁽¹⁾

1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere

l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

(1) Articolo inserito dall' art. 31, comma 1, lett. a), [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[Art. 12.](#) [Novità^{\(1\)}](#)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; ⁽²⁾

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti

o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e) ⁽³⁾.

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. ⁽⁴⁾

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Lettera così modificata dall' art. 5, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(3) Lettera così modificata dall' art. 5, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

Giurisprudenza

[Marchio, preuso del concorrente può far cadere il requisito della novità](#), Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2976.

[Marchi: l'esistenza del rischio di confusione va valutata globalmente](#), Cassazione civile, sez. I, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31938.

[Art. 13.](#)
[Capacità distintiva](#)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio ⁽¹⁾.

2. In deroga al comma 1 ⁽²⁾ possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva ⁽³⁾.

(1) Il comma: “1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o

servizio.” è stato così sostituito dall’art. 10, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Le parole: “e all'articolo 12, comma 1, lettera a),” sono state soppresse dall’art. 10, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(3) Comma così modificato dall’art. 10, co. 3, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 14.

Liceità e diritti di terzi ⁽¹⁾

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; ⁽²⁾

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; ⁽³⁾

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; ⁽³⁾

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; ⁽³⁾

c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di

cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate⁽³⁾.

1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore. (4)

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione (5).

(1) La rubrica che recitava: "Liceità" è stata così sostituita dal [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Lettera così modificata dall' art. 6, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(3) Lettera aggiunta dall' art. 6, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(4) Comma inserito dall' art. 6, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(5) Lettera così sostituita dall' art. 6, comma 1, lett. d), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

[Art. 15.](#)
[Effetti della registrazione](#)

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente. ⁽¹⁾
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

(1) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1,
[D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.](#)

[Art. 16.](#)
[Rinnovazione](#)

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n.

243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

Art. 17.

Registrazione internazionale

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. 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, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

Art. 18.

Protezione temporanea

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministero dello

sviluppo economico, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. ⁽¹⁾

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

(1) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

[Art. 19.](#)
[Diritto alla registrazione](#)

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente ⁽¹⁾.

(1) Il comma che recitava: “3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.” è stato così sostituito dall’art. 12, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 20.](#)

[Diritti conferiti dalla registrazione](#)

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a

quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ⁽¹⁾.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare. ⁽²⁾

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

prodotti nel Paese di destinazione finale. ⁽³⁾

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogha opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato. ⁽⁴⁾

(1) Lettera così modificata dall' art. 9, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(2) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

(3) Comma inserito dall' art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall' art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

[Art. 21.](#)

[Limitazioni del diritto di marchio](#)

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica; ⁽¹⁾

b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; ⁽²⁾

c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio ⁽³⁾.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

(1) Lettera così modificata dall' art. 10, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(2) Lettera così modificata dall' art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

(3) Lettera così modificata dall' art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

Art. 22.

Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo ⁽¹⁾ un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

(1) La parola: “aziendale” è stata così sostituita dalle attuali: “di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo” dall’art. 14, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 23.

Trasferimento del marchio

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello

Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 24.

Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

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

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell'esportazione di essi. ⁽²⁾

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

(1) Comma inserito dall' art. 11, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(2) Comma così modificato dall' art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 28 marzo 2017 n° 7970](#).

Art. 25. Nullità

1. Il marchio è nullo:

- a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
- b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; ⁽¹⁾
- c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
- d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

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

(1) Lettera così modificata dall' art. 12, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

(2) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#).

Art. 26. Decadenza

1. Il marchio decade:

- a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
- c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

Art. 27.

Decadenza e nullità parziale

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

Art. 28.

Convalidazione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

Sezione II

Indicazioni geografiche

Art. 29.

Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30. Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, (1) l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

(1) Le parole: “o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta” sono state aggiunte dall'art. 16, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Sezione III

Disegni e modelli

Art. 31.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 32.

Novità ⁽¹⁾

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

(1) La rubrica che recitava: “La novità” è stata così sostituita dall’art. 17, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto](#)

[2010, n. 131.](#)

[Art. 33.](#)
[Carattere individuale](#)

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Art. 33-bis.
Liceità ⁽¹⁾

1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 18, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.](#)

Art. 34.

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

5. (...) ⁽¹⁾.

(1) Il comma che recitava: “5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in

esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.” è stato abrogato dall’art. 18, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 35.](#)
[Prodotto complesso](#)

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

[Art. 36.](#)
Funzione tecnica

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o

modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

(1) Comma così modificato dall'art. 20, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 37.](#) [Durata della protezione](#)

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

[Art. 38.](#) [Diritto alla registrazione ed effetti](#)

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le

loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 39.

Registrazione multipla

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348 ⁽¹⁾.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa.

(1) Comma così modificato dall'art. 21, co. 1,
[D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.](#)

[Art. 40.](#)

[Registrazione contemporanea](#)

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

[Art. 41.](#)

[Diritti conferiti dal disegno o modello](#)

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

Art. 42.

Limitazioni del diritto su disegno o modello (¹)

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
 - a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
 - b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
 - c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
 - a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
 - b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

(1) La rubrica: “Le limitazioni del diritto su disegno o modello” è stata così modificata dall'art. 22, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131](#).

Art. 43. Nullità

1. La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
- c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
- e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della

proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa ⁽¹⁾.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

(1) Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 44.

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori ⁽¹⁾.

2. (...) ⁽²⁾.

3. (...) ⁽²⁾.

(1) La parola: “venticinquesimo” è stata sostituita dall’attuale: “settantesimo” dall’art. 4, co. 4, lett. a), [D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#), convertito con modificazioni, nella [L. 6 aprile 2007, n. 46](#).

(2) I commi che recitavano: “2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.” sono stati abrogati dall’art. 24, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Sezione IV Invenzioni

Art. 45. Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e ⁽¹⁾ che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di

ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali ⁽²⁾.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; ⁽³⁾

b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali ⁽⁵⁾.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati ⁽³⁾.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies ⁽⁴⁾.

(1) Le parole: "invenzioni nuove" sono state sostituite dalle attuali: "invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e" dall'art. 25, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 25, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 133](#).

(3) I commi che recitavano: "4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali

ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.” sono stati così sostituiti dall’art. 25, co. 3, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 25, co. 4, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(5) Lettera aggiunta dall’art. 9, comma 1, [L. 1° dicembre 2015, n. 194](#).

[Art. 46.](#)

[Novità^{\(1\)}](#)

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano ⁽²⁾ e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, ⁽³⁾ così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

(1) La rubrica: “La novità” è stata così sostituita dall’art. 26, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Le parole: “di brevetto nazionale” sono state

sostituite dalle attuali: “di brevetto italiano” dall’art. 26, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(3) Le parole: “o internazionali” e “e aventi effetto per” sono state soppresse dall’art. 26, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 47.

Divulgazioni non opponibili e priorità interna ⁽¹⁾

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità ⁽²⁾.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità ⁽³⁾.

(1) La rubrica: “Divulgazioni non opponibili” è stata così sostituita dall’art. 27, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Le parole: “la sussistenza del requisito della novità” sono state sostituite dalle attuali: “lo stato

della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48" dall'art. 27, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(3) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 19, co. 1, [L. 23 luglio 2009 n. 99](#).

[Art. 48.](#)

[Attività inventiva](#)

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

[Art. 49.](#)

[Industrialità](#)

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

[Art. 50.](#)

[Liceità](#)

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 51.
Sufficiente descrizione

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e ⁽¹⁾ i disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall'articolo 162 ⁽²⁾.

(1) Le parole: “la descrizione e” sono state sostituite dalle attuali: “la descrizione, le rivendicazioni e” dall’art. 28, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Le parole: “le norme previste nel regolamento.” sono state sostituite dalle attuali: “le norme previste dall’articolo 162.” dall’art. 28, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 52.
Rivendicazioni

1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto ⁽¹⁾.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle ⁽²⁾ rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni ⁽³⁾.

(1) Il comma che recitava: “1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.” è stato così sostituito dall’art. 29, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Le parole: “dal tenore delle” sono state sostituite dalle attuali: “dalle” dall’art. 29, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 29, co. 3, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 53.](#) [Effetti della brevettazione](#)

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni ⁽¹⁾ e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni ⁽¹⁾ e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

(1) Le parole: “,le rivendicazioni” sono state inserite dall’art. 30, co. 1 e co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#)..

[Art. 54.](#) [Effetti della domanda di brevetto europeo](#)

La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, ⁽¹⁾ gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

(1) Le parole: “Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3,” sono state inserite dall’art. 31, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 55.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1. ⁽¹⁾

1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1. ⁽²⁾

1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. (84)

(1) Comma modificato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 32, comma 16, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

(2) Comma aggiunto dall' art. 32, comma 16, lett. b), [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

Art. 56.

Diritti conferiti dal brevetto europeo (1)

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

[2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.]

3. Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

(1) Articolo così modificato dal [D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18.](#)

Art. 57.

Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito alla domanda depositata o al brevetto europeo

concesso (1) è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 34, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 34, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 58.

Trasformazione della domanda di brevetto europeo

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana ⁽¹⁾.

2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità. ⁽²⁾

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

(1) Comma così modificato dall'art. 35, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18](#).

Art. 59.

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni ⁽¹⁾

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario;

c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo, o il brevetto europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

(1) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), [D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18](#).

[Art. 60.](#) [Durata](#)

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Art. 61.

Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari ⁽¹⁾

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n.469/2009, (CE) n.1901/2006 e (CE) n.1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 36, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

“Art. 61. Certificato complementare

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento

3. La durata del certificato complementare di protezione, non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.
5. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.”

Art. 62.

Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 63.

Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 64.

Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto ⁽¹⁾.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della

comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto ⁽²⁾.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore é un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile ⁽³⁾.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione é subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione é manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

(1) Il comma: “2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro,

ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.” è stato così sostituito dall’art. 37, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Comma così modificato dall’art. 37, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(3) Comma così modificato dall’art. 37, co. 3, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

[Art. 66.](#)

[Diritto di brevetto](#)

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il

procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. ⁽¹⁾

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2. ⁽¹⁾

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall' art. 4, comma 1, [L. 3 novembre 2016, n. 214](#).

[Art. 67.](#) [Brevetto di procedimento](#)

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

- a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
- b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico

sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

Art. 68.

Limitazioni del diritto di brevetto ⁽¹⁾

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali;

a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;

c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle

acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.

[1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.]

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

(1) Articolo così modificato dal [D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18.](#)

[Art. 69.](#)
[Onere di attuazione](#)

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

[Art. 70.](#)
[Licenza obbligatoria per mancata attuazione](#)

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia

attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18](#).

[Art. 71.](#)
[Brevetto dipendente](#)

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

Art. 72.

Disposizioni comuni

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore

alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

[Art. 73.](#)

[Revoca della licenza obbligatoria](#)

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità

prescritte.

2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

[Art. 74.](#) [Invenzioni militari](#)

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

[Art. 75.](#) [Decadenza per mancato pagamento dei diritti](#)

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Art. 76. Nullità

1. Il brevetto é nullo:

- a) se l'invenzione non é brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
- b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
- c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della

domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa; ⁽¹⁾
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione ⁽²⁾.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico ⁽³⁾.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

(1) Le parole: “o la protezione del brevetto è stata estesa” sono state aggiunte dall'art. 39, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Le parole: “, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione” sono state aggiunte

dall'art. 39, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).
(3) Comma così modificato dall'art. 39, co. 3,
[D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 77.](#) [Effetti della nullità](#)

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
 - a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
 - b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
 - c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

[Art. 78.](#) [Rinuncia](#)

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Art. 79.

Limitazione

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti ⁽¹⁾.

3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso ⁽¹⁾.

3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute ⁽²⁾.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

(1) I commi che recitavano: “2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

3. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa

sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscono o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.” sono stati così sostituiti dall’art. 40, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 40, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 80.

Licenza di diritto

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che per venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma 5 é concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non é revocata.

(1) Comma così modificato dall'art. 41, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 81.

Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro ⁽¹⁾

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata

legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, é scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 42, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

“Art. 81. Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro

1. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati

suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, é scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.”

SEZIONE IV-bis Invenzioni biotecnologiche ⁽¹⁾

(1) Questa sezione è stata aggiunta dall'art. 43, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 81-bis. Rinvio

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

Art. 81-ter. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
 - b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali é essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varietà vegetale é definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Art. 81-quater.
Brevettabilità

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:
 - a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
 - b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
 - c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
 - d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura é identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo é capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non é in grado di compiere;
 - e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie

animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

Art. 81-quinquies. Esclusioni

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale é contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina

parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Art. 81-sexies.

Estensione della tutela

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto é incorporato e nel quale l'informazione genetica é contenuta e svolge la sua funzione.

Art. 81-septies.

Limiti all'estensione della tutela

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi

necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico é stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Art. 81-octies.

Licenza obbligatoria

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

- a) del costituente, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;
- b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 é subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

- a) che si é rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
- b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

Sezione V

I modelli di utilità

[Art. 82.](#)

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 83.

Il diritto alla brevettazione

1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.

Art. 84.

Brevettazione alternativa

1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, é applicabile l'articolo 161.

(1) Comma così modificato dall'art. 44, co. 1,
[D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 85.

Durata ed effetti della brevettazione ⁽¹⁾

1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 45, co. 1,
[D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 86.](#)

[Rinvio](#)

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

Sezione VI

Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87.

Oggetto della tutela

1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

[Art. 88.](#)

[Requisiti della tutela](#)

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

[Art. 89.](#)

[Diritto alla tutela](#)

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità

spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Art. 90.

Contenuto dei diritti

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

- a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
- b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.

Art. 91.

Limitazione dei diritti esclusivi

1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle

tecniche incluse nella topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

Art. 92. Registrazione

1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).

Art. 93.

Decorrenza e durata della tutela

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

- a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
- b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

- a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
- b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).

Art. 94.

Menzione di riserva

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

- a) il segno T racchiuso da un cerchio;
- b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
- c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

Art. 95. Contraffazione

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

- a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
- b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
- c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.

Art. 96.

Risarcimento del danno ed equo compenso

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, é tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile é tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.

Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto é tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori é tutelato, é dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera a) ⁽¹⁾.

(1) Le parole: “, lettera a).” sono state aggiunte dall’art. 46, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Art. 97.

Nullità della registrazione

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se é omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di proteggiabilità di cui all'articolo 88;

b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990 ⁽¹⁾;

d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l’identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) ⁽²⁾.

(1) Lettera così modificata dall’art. 47, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Lettera così modificata dall’art. 47, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

Sezione VII

Segreti commerciali ⁽¹⁾

(1) Rubrica così sostituita dall' art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Informazioni segrete».

Art. 98.

Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. ⁽¹⁾

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

(1) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 2,
[D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63.](#)

Art. 99.
Tutela

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. ⁽¹⁾

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1. ⁽²⁾

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente. ⁽²⁾

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni. ⁽²⁾

(1) Comma sostituito dall' art. 48, comma 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63](#).

(2) Comma aggiunto dall' art. 4, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63](#).

Sezione VIII Nuove varietà vegetali

Art. 100.

Oggetto del diritto

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere ⁽¹⁾:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme ⁽²⁾.

(1) Alinea così modificato dall'art. 49, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

(2) Lettera così modificata dall'art. 49, co. 2, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#).

[Art. 101.](#)

Costitutore

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

- a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
- b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
- c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

Art. 102. Requisiti

1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varietà e' nuova, distinta, omogenea e stabile.

Art. 103. Novità

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

- a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
- b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Art. 104. Distinzione

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

- a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
- b) è presente in collezioni pubbliche.

[Art. 105.](#) Omogeneità

1. La varietà si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

[Art. 106.](#) Stabilità

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

[Art. 107.](#) Contenuto del diritto del costituire

1. E' richiesta l'autorizzazione del costituire per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

- a) produzione o riproduzione;
- b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
- c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;

- d) esportazione o importazione;
- e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costituente è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costituente non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

- a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
- b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
- c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

- a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
- b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

Art. 108.

Limitazioni del diritto del costitutore

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

Art. 109.

Durata della protezione

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

[Art. 110.](#)

[Diritto morale](#)

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

[Art. 111.](#)

[Diritti patrimoniali](#)

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

[Art. 112.](#)

[Nullità del diritto](#)

1. Il diritto di costituire è nullo se è accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire, ove il diritto di costituire è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costituire;

c) il diritto di costituire è stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

[Art. 113.](#)

[Decadenza del diritto](#)

1. Il diritto di costituire decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costituente, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:
 - a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
 - b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
 - c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

[Art. 114.](#)

[Denominazione della varietà](#)

1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costituente. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista

piu' e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costituire, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongono a tale utilizzazione.

8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Art. 115.

Licenze obbligatorie ed espropriazioni ⁽¹⁾

1. Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituire, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 50, co. 1, [D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#). Il testo precedente così recitava:

“Art. 115. Licenze obbligatorie ed espropriazione

1. Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.

2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costituire o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di più

licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

4. Con le stesse modalità previste al comma 2, possono altresì, indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costituire, essere concesse in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituire, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

6. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.”

[Art. 116.](#)
[Rinvio](#)

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

([Segue>>](#))