

I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. – 2. Premessa. – 3. La Commissione ricorsi. – 4. La nuova procedura dei ricorsi. – 5. I chiarimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

1. Riferimenti normativi

- **Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:** Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. **Artt. 135 e 136**

- Ministero delle attività produttive – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la **Circolare n. 476 del 16 marzo 2006:** Deposito dei ricorsi avanti la Commissione dei ricorsi. Art. 136, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.i.

2. Premessa

Secondo quanto stabilito all'art. 135 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) che respingono totalmente o parzialmente una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

La procedura da seguire dinnanzi alla Commissione ricorsi viene illustrata nel successivo art. 136, il quale, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 245, dello stesso codice, entrerà in vigore *“a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice”*.

Il Ministero delle attività produttive, con la **Circolare n. 476 del 16 marzo 2006**, ha, tuttavia, provveduto a precisare l'ambito di applicazione del citato articolo al fine di chiarire la nuova procedura da osservare per il deposito dei ricorsi davanti alla Commissione predetta.

3. La Commissione ricorsi

La Commissione si articola in **due sezioni**, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto.

Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, **durano in carica due anni**.

L'incarico e' rinnovabile.

Alla Commissione possono essere aggregati **tecnici** scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

La scelta dei componenti la Commissione e dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

La Commissione dei ricorsi e' assistita da una **segreteria** i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.

I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale.

Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive.

Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

4. La nuova procedura dei ricorsi

In passato, il ricorso avanti la Commissione dei ricorsi poteva essere depositato presso la Camera di Commercio o essere spedito alla Commissione ricorsi.

Secondo la nuova normativa dettata dall'art. 136 del D. Lgs. n. 30/2005, il ricorso prima di essere depositato o inviato, deve essere **notificato** sia all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia ai conrointeressati, a cui si riferisce il provvedimento oggetto dell'impugnazione, **entro il termine di 60 giorni**, decorrenti dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza.

Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, il termine di 60 giorni, ai fini della notificazione del ricorso, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione, se questa è prevista da una disposizione di legge o di regolamento.

La notifica del ricorso deve essere fatta **tramite ufficiale giudiziario**.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, dovrà essere depositato presso le Camere di Commercio o inviato, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, con allegata una copia del provvedimento

impugnato, qualora sia in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, **entro 30 giorni dall'ultima notifica**.

Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del **pagamento del contributo unificato** di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, **entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso**, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.

Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente.

Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, **non superiori in ogni caso a sessanta giorni**, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

Scaduti i termini di cui sopra, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione.

Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.

La Commissione ha facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

5. I chiarimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la **Circolare n. 476 del 16 marzo 2006**, ha provveduto a precisare l'ambito di applicazione del citato articolo al fine di chiarire la nuova procedura da osservare per il deposito dei ricorsi davanti alla Commissione predetta, fornendo i seguenti chiarimenti.

Il ricorso avanti la Commissione ricorsi, prima di essere depositato alla Camera di Commercio competente per territorio o essere inviato alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, deve essere notificato sia all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ai controinteressati ai quali si riferisce il provvedimento oggetto dell'impugnazione, entro il termine di 60 giorni.

Tale notifica deve essere fatta tramite ufficiale giudiziario.

Il deposito presso la Camera di Commercio o l'invio alla Segreteria della Commissione ricorsi deve avvenire **entro 30 giorni dall'ultima notifica** e deve contenere:

- a) la prova delle avvenute notifiche;
- b) la copia del provvedimento impugnato (se in possesso del ricorrente);
- c) i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della prova delle avvenute notifiche comporta, in ogni caso, che la Segreteria della Commissione dei ricorsi non possa ricevere il ricorso medesimo, sia nel caso in cui esso sia stato depositato presso le Camere di Commercio che sia stato inviato direttamente presso la Segreteria stessa.

Pertanto – avverte il Ministero – in mancanza della prova delle avvenute notifiche, la Segreteria, non potendo iscrivere il ricorso a ruolo, provvederà a restituirlo affinché sia perfezionato il procedimento, nel rispetto dei termini prescritti.

Il Ministero ricorda, inoltre, che al ricorso devono essere allegati:

- a) la prova dell'avvenuto **pagamento del contributo unificato** di iscrizione al ruolo;
- b) oltre all'originale, **tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti** (tenendo presente che è facoltà del Presidente della Commissione di chiedere agli interessati un maggior numero di copie).

L'Ufficio italiano brevetti e marchi dovrà depositare presso la Segreteria, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, il proprio fascicolo contenente:

- a) il provvedimento impugnato,
- b) gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento di rifiuto è stato emanato,
- c) gli atti e documenti in esso citati,
- d) gli atti e documenti che ritiene utili al giudizio.

Il fascicolo dovrà essere prodotto alla Segreteria appena avrà ricevuto la notifica del ricorso.