

L'ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ABILITATI

Di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. La figura del consulente in proprietà industriale. - 3. La formazione dell'albo. - 3.1. Premessa. - 3.2. Le sezioni dell'Albo. - 3.3. Requisiti richiesti per l'iscrizione. - 3.3.1. *Norme generali.* - 3.3.2. *Titolo professionale.* - 3.3.3. *Condizioni di incompatibilità.* - 3.3.4. *Obbligo del segreto professionale.* - 3.3.5. *L'esame di abilitazione.* - 3.4. *Domanda di iscrizione e documenti richiesti.* - 3.5. Cancellazione, reinscrizione e sospensione di diritto. - 3.6. Provvedimenti disciplinari. - 4. L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

1. Riferimenti normativi

- **D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30:** Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. - In vigore dal 19 marzo 2005. **Artt. 201 - 222.**

2. La figura del consulente in proprietà industriale

La legge istitutiva dell'Albo, emanata originariamente con D.M. 3 aprile 1981 (ora abrogato) e successivamente modificata con Decreto 30 maggio 1995, n. 342 ¹, è stata ora sostituita con il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**, concernente “*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”, entrato in vigore il 19 marzo 2005. All'albo dei consulenti in proprietà industriale viene dedicato l'intero Capo VI, articoli dal 201 al 222.

La rappresentanza

Secondo quanto disposto all'art. 201 del D. Lgs. n. 30/2005, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM); le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.

¹ Tale decreto, recante “*Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo*”, è stato abrogato dall'art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - In vigore dal 19 marzo 2005

La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con **apposita lettera d'incarico**.

L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatarî abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo.

Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

3. La formazione dell'albo

3.1. Premessa

Secondo quanto stabilito al comma 1, dell'articolo 202 del D. Lgs. n. 30/2005, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

3.2. Le sezioni dell'Albo

L'Albo è costituito da due sezioni denominate, rispettivamente, «**Sezione brevetti**» e «**Sezione marchi**», riservate, la prima ai consulenti abilitati agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e modelli industriali e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di marchi di impresa.

Il titolo di «consulente in proprietà industriale» è riservato alle persone iscritte nell'Albo dei consulenti abilitati.

Le persone iscritte solo nella «Sezione brevetti» dovranno utilizzare il titolo nella forma «consulente in brevetti», mentre le persone iscritte solo nella «sezione marchi» dovrà utilizzare il titolo «consulente in marchi».

Le persone iscritte in entrambe le Sezioni potranno utilizzare il titolo di «consulente in proprietà industriale», senza ulteriori specificazioni.

L'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati deve contenere per ciascun iscritto: il cognome, nome, luogo e data di nascita, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

La data di iscrizione determina l'anzianità.

La vigilanza sull'esercizio della professione è esercitata dal Ministero delle attività produttive, per il tramite dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3.3. Requisiti richiesti per l'iscrizione

3.3.1. Norme generali

Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

- a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
- b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
- d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso ei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

I soggetti cittadini dell'Unione europea, in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatarî abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

Questi soggetti, se hanno la residenza ovvero il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

3.3.2. Titolo professionale

Il titolo di consulente in proprietà industriale e' riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi.

Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società'.

3.3.3. Condizioni di incompatibilità

L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

- a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
- b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
- c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

3.3.4. Obbligo del segreto professionale

Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

3.3.5. L'esame di abilitazione

A. Condizioni di ammissione

L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad un'apposita Commissione istituita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito:

- 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
 - 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
- b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

B. Prove d'esame

L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella «**Sezione brevetti**» consiste in:

- 1) una prova pratica di redazione di un brevetto per invenzione o modello;
- 2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali;

3) una prova orale sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità;
- b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
- c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;
- d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
- e) almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco e il francese.

L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella «**Sezione marchi**» consiste in:

1) in una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

2) una prova orale sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile;
- b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza;
- c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;
- d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
- e) almeno una lingua a scelta fra l'inglese e il francese.

L'esame di abilitazione per l'iscrizione nelle due Sezioni è indetto ogni due anni, con decreto del Ministro delle attività produttive.

C. Esonero dall'esame di abilitazione

Sono esonerati dall'esame di abilitazione:

- a) per l'iscrizione in entrambe le Sezioni, coloro che, già dipendenti del Ministero dell'Industria, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- b) per l'iscrizione nella Sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti.

3.4. Domanda di iscrizione e documenti richiesti

La domanda di iscrizione all'Albo, in esenzione da imposta di bollo, va presentata al Consiglio dell'Ordine con allegati i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (cittadinanza, pieno godimento dei diritti civili; residenza e stato di famiglia);
- 2) attestato di superamento dell'esame di abilitazione.

Dal 1° gennaio 2006 non è più richiesto il pagamento di alcuna tassa di concessione governativa nè dell'imposta di bollo.

3.5. Cancellazione, reiscrizione e sospensione di diritto

Il consulente abilitato è cancellato dall'Albo:

- a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione;
- b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità;
- c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.

Secondo quanto stabilito al 3° comma dell'art. 210, il consulente abilitato e' dichiarato **sospeso di diritto** dall'esercizio professionale:

- a) dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, Titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonchè
- b) in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell'accertato adempimento.

3.6. Provvedimenti disciplinari e sanzioni

I consulenti abilitati sono soggetti:

- a) a **censura** in caso di abusi e mancanze di lieve entità;
- b) alla **sospensione**, per non più di due anni, in caso di abusi gravi;
- c) alla **radiazione**, in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

4. L'ordine dei consulenti in proprietà industriale

Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

L'Ordine è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri.

Il Consiglio dell'Ordine:

- a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'Albo, dandone immediata cancellazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative necessarie allo scopo;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
- e) esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari;
- g) designa quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame;
- h) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
- i) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è esperibile ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, istituita presso il Ministero delle attività produttive, seguendo le procedure disposte dagli articoli 71 e 72 del R.D. n. 1127/1939.

Il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale ha sede in Milano, Via G. Donizetti, 1/a; Tel. 02-55185144; Fax 02-54122066.