

## Avvertenza

*Il presente documento integra le modifiche apportate al "Testo unico in tema di proprietà industriale" successivamente al 2005, e non può considerarsi testo ufficiale.*

*Solo la legge 25 maggio 2005 n. 79 e le singole leggi di modifica, nel rispettivo testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, possono considerarsi testo legislativo ufficiale.*

*Il presente documento è stato compilato a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.*

*Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall'uso del presente documento.*

Testo della LEGGE 25 maggio 2005 n.79, integrato con le successive modifiche.

## TESTO UNICO IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

### PREAMBOLO

Ai fini del presente Testo Unico, l'espressione Proprietà Industriale sta ad indicare sia i diritti di privativa sammarinesi costituiti mediante brevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) o mediante registrazione (marchi, disegni e modelli), sia i diritti correlati a nomi commerciali, indicazioni di provenienza, denominazioni di origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato, informazioni aziendali riservate.

Viene altresì disciplinata nel presente Testo Unico la tutela nei confronti di atti di concorrenza sleale.

Oltre alla parte sostanziale, il presente Testo Unico determina la peculiare disciplina da seguire allo scopo di gestire le procedure cautelari a tutela dei diritti precedentemente indicati.

### TITOLO I BREVETTI

#### Art.1

*(Definizione di "brevetto" e di "invenzione")*

Ai fini del presente Testo Unico si definisce:

- I) *"invenzione"* - un insegnamento di natura tecnica, il cui contenuto, a prescindere dalle modalità in cui viene espresso, soddisfa i requisiti e le condizioni previste dal presente atto normativo; un'invenzione può essere o può riguardare un prodotto, un nuovo uso di un prodotto o un procedimento o un metodo;
- II) *"brevetto"* - il titolo concesso che conferisce i diritti esclusivi.

#### Art.2

*(Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità)*

1. Un'invenzione è brevettabile se è nuova, implica un'attività inventiva ed è suscettibile di applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell'articolo 1 in particolare:
  - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
  - b) le creazioni estetiche,
  - c) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori,

- d) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 precedente escludono la brevettabilità degli oggetti e delle attività in esse nominate solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne detti oggetti o attività considerati come tali.
4. Non sono brevettabili le invenzioni:
- a) riguardanti 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;
  - b) la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una 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; a tal fine sono considerati non brevettabili in particolare:
    - I) i procedimenti di clonazione di esseri umani;
    - II) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
    - III) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
    - IV) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.
  - c) riguardanti le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
  - d) riguardanti il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.
5. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
6. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.
7. Ai fini del presente Testo Unico si intende per:
- a) "*materiale biologico*", un materiale contenente informazioni genetiche, auto-riproducibile 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.

### **Art. 3** (*Novità*)

1. Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione o mediante divulgazione orale o uso, prima della data di deposito della domanda che rivendica l'invenzione oppure, qualora sia applicabile, prima della data di priorità.
3. Ai fini del precedente comma 2 la divulgazione si considera rilevante solo se idonea a far comprendere ad un numero indeterminato di persone il contenuto dell'insegnamento inventivo.
4. Ai fini del precedente comma 2, qualsiasi divulgazione al pubblico dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito o, qualora sia applicabile, la data di priorità della domanda e se ciò è avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa o di un abuso connesso da un terzo nei confronti del richiedente o del suo dante causa.

5. Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente e non combinati fra loro.
6. Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata al comma 2 precedente, e che siano pubblicate o rese accessibili al pubblico a questa data o più tardi.
7. Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 2 comma 4, lettera a), di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.
8. Non è presa 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 revisioni, purché essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data di deposito. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di designare altre esposizioni ufficiali per le quali si applicano queste condizioni.

#### **Art. 4**

*(Attività inventiva)*

1. Un'invenzione è considerata implicante un'attività inventiva se, avendo riguardo allo stato della tecnica relativo alla domanda che rivendica l'invenzione, essa non sarebbe stata ovvia per una persona normalmente esperta nel ramo.
2. Per la determinazione dell'attività inventiva, non sono presi in considerazione i documenti dello stato della tecnica di cui al precedente articolo 3, comma 5.

#### **Art 5**

*(Applicabilità industriale)*

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi tipo di attività industriale.
2. Il termine "*industria*" deve essere inteso nel senso più ampio; esso comprende qualsiasi attività anche nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura, la pesca e i servizi.

#### **Art. 6**

*(Titolarietà del brevetto)*

1. Il diritto al brevetto spetta all'inventore o ai suoi aventi causa. Se l'invenzione è dovuta a più inventori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dal presente Testo Unico, salvo accordi contrari.
2. In caso due o più inventori abbiano realizzato la medesima invenzione, indipendentemente l'uno dagli altri, il diritto al brevetto per tale invenzione apparterrà alla persona la cui domanda di brevetto ha la data di deposito anteriore o, se applicabile, la data di priorità anteriore, a condizione che la domanda di brevetto sia stata pubblicata.
3. Ai fini delle procedure avanti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato ad esercitarlo.
4. Il richiedente il brevetto, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.
5. Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e sul brevetto stesso, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della concessione del brevetto.

6. Se l'invenzione è dovuta al contributo congiunto di più inventori, i diritti concernenti il brevetto e il suo sfruttamento sono considerati, salvo accordi in contrario, in comunione in parti eguali e regolati dalle disposizioni normative in materia di comunione.
7. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'onere di pagare le relative tasse; e, se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.
8. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, in materia di brevetti, s'intendono estesi ai cittadini sammarinesi.
9. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti, o divenire cessionari o essere comunque ad essi interessati, gli impiegati addetti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.

## **Art. 7**

### *(Invenzioni fatte da dipendenti)*

1. Nel caso di invenzione avvenuta nella esecuzione di una commessa o di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto al brevetto dell'invenzione, in assenza di contrarie disposizioni contrattuali, spetta al committente o al datore di lavoro.
2. Il lavoratore dipendente ha diritto comunque ad un'equa remunerazione, tenuto conto del suo stipendio, del valore economico dell'invenzione e di ogni beneficio derivante al datore di lavoro dall'invenzione stessa.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste ai commi 1 e 2 precedenti e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione Pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti e/o opportunità che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
4. Nella fattispecie di cui al comma 3 precedente sussiste in capo all'inventore l'onere di comunicare al datore di lavoro la realizzazione dell'invenzione, il deposito della stessa come domanda di brevetto ed infine il conseguimento della concessione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione da parte del dipendente inventore della concessione del brevetto.
5. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
6. Nei casi previsti ai precedenti commi 3 a 5, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
7. Agli effetti dei commi precedenti, si considera effettuata durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, l'invenzione industriale per la quale sia stata depositata domanda di brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione Pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.
8. In deroga alle disposizioni che precedono, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'Organizzazione Pubblica di Ricerca (OPR), avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'OPR, secondo le modalità da questa stabilite, affinché la medesima possa manifestare, entro due mesi da tale comunicazione, il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto.
9. Le OPR aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori.

10. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall'OPR.
11. Decorso il termine di cui al comma 8 senza che l'OPR abbia manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque non abbia proceduto al detto deposito entro i quattro mesi successivi da tale manifestazione, il diritto al deposito spetta all'inventore. Qualora l'OPR abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non ne abbia iniziato lo sfruttamento, l'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.
12. Nel valutare l'estensione dell'ambito territoriale di protezione, l'OPR ha la facoltà di decidere in quali Paesi estendere l'efficacia della domanda prioritaria. Tuttavia l'inventore deve avere le possibilità (a proprie spese) di decidere se l'estensione debba essere effettuata nei territori esclusi dall'OPR. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, l'OPR non è obbligato a mantenere la corresponsione di annualità in Paesi di non proprio interesse. E' fatta salva la possibilità dell'inventore di mantenere (a proprie spese) il pagamento di tali annualità. Nei casi previsti al presente comma, l'inventore sarà titolare del 70% dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati in tasse di mantenimento, mentre il restante 30% verrà comunque devoluto all'OPR.
13. All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'OPR decidesse, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione sul mercato.
14. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che sia concordata o sia accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di ciascuno. L'accertamento di tali entità è devoluto alla competenza del Commissario della Legge.

### **Art. 8**

#### *(Diritto al brevetto)*

1. Se con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora concesso ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
  - a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
  - b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
  - c) ottenere il rigetto della domanda.
2. Se il brevetto sia stato concesso a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:
  - a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;
  - b) far valere la nullità del brevetto concesso a chi non ne aveva diritto.
3. Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 1 successivo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 2, lettera b) precedente, la nullità del brevetto concesso a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

### **Art. 9**

#### *(Designazione dell'inventore)*

1. L'inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente della domanda di brevetto o del brevetto, a essere menzionato avanti l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
2. Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
4. Se un terzo presenta all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi lo annota sul Registro dei brevetti e ne pubblica notizia nel Bollettino Ufficiale.
5. L'inventore, al quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto, può presentare ricorso.
6. Il ricorso ai sensi del comma precedente non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del nome dell'inventore.

#### **Art.10**

##### *(Domanda di brevetto)*

1. La domanda di brevetto è depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere una richiesta, una descrizione e un estratto. La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.  
La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.
2. La domanda deve contenere:
  - a) un'istanza per la concessione del brevetto contenente il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, il cognome, il nome dell'inventore e il cognome, il nome del mandatario, se vi sia, e il titolo dell'invenzione, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
  - b) una dichiarazione che giustifichi il diritto del richiedente al brevetto, qualora il richiedente non sia l'inventore.
3. Alla domanda debbono essere uniti:
  - a) la descrizione dell'invenzione contenente i disegni dell'invenzione, ove sia necessario;
  - b) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
  - c) la designazione dell'inventore.
4. Quando vi sia un mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
5. Qualora il richiedente non presenti la designazione dell'inventore o la lettera di incarico all'atto della domanda, è concessa facoltà di presentare questi documenti entro due mesi dal deposito della domanda.
6. In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui al successivo articolo 11.

#### **Art. 11**

##### *(Atti per la rivendicazione di priorità)*

1. In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come specificato nei commi seguenti.
2. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente

valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali depositato, per la medesima invenzione, in data non anteriore a dodici mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione sammarinese. Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

3. Ai fini di questo Testo Unico una invenzione rivendicata in una domanda di brevetto è considerata essere la medesima di una invenzione che è l'oggetto di una domanda di brevetto anteriore solo se la persona del mestiere può derivare l'oggetto della rivendicazione della domanda di brevetto direttamente e senza ambiguità, usando conoscenze generali comuni, dalla domanda anteriore nel suo insieme.
4. Si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione che forma oggetto di quel deposito, nonché la data in cui il deposito è avvenuto.
5. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo richiedente.
6. I documenti di cui ai commi 4 e 5 precedenti debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.
7. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi.
8. I certificati, anch'essi tradotti in italiano, rilasciati da Direttori o da Presidenti degli Uffici di proprietà industriale di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio da cui provengono.
9. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
10. Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorità incominciano a decorrere dalla data della priorità più remota.
11. Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata. Il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione.
12. Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.
13. Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
14. Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda, oppure sedici mesi dalla data di priorità, a seconda di quale termine scade dopo, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati sopra. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle Convenzioni Internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analogo annotazione del rifiuto.

**Art. 12**  
(Descrizione)

1. La descrizione deve divulgare l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché essa possa essere attuata da una persona normalmente esperta nel ramo e deve indicare, in particolare, uno o più esempi preferenziali di attuazione dell'invenzione noti al richiedente.
2. La descrizione deve contenere nell'ordine:
  - a) un estratto;
  - b) l'esposizione tecnica dell'invenzione;
  - c) una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto;
  - d) gli eventuali disegni.
3. La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4. I margini minimi sono di 1,5 cm su tutti i lati del foglio.
4. Alla domanda di brevetto si debbono unire tre esemplari di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

**Art. 13**  
(Estratto)

1. L'estratto serve unicamente ai fini d'informazione tecnica; in particolare, esso non è preso in considerazione per l'interpretazione delle rivendicazioni.
2. L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.
3. L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che è esposto nell'esposizione tecnica, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.
4. L'estratto deve contenere, preferibilmente, non più di centocinquanta parole.
5. Se la domanda di brevetto comprende dei disegni, il richiedente deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può decidere di pubblicare un'altra figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.
6. L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere, in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare la domanda di brevetto stessa.

**Art. 14**  
(L'esposizione tecnica)

1. L'esposizione tecnica deve:
  - a) incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta di concessione di brevetto;
  - b) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;
  - c) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per la comprensione dell'invenzione e, preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
  - d) esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente menzionato come tale, e



- la sua soluzione; indicare, inoltre, gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
- e) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
  - f) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
  - g) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo chiaro dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo questa ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.
2. L'esposizione tecnica deve essere presentata nel modo e nell'ordine indicati nel comma 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un modo o un ordine differente non permetta una migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione più sintetica.

## **Art. 15**

### *(Forma e contenuto delle rivendicazioni)*

1. Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda di brevetto per il quale la protezione è richiesta e la portata della protezione. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere:
  - a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell'invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica;
  - b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione "*caratterizzato in*" oppure "*caratterizzato da*", che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a) si richiede la protezione.
2. Una domanda di brevetto può contenere più rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non può essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione.
3. Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione può essere seguita da una o più rivendicazioni dipendenti e contenenti tutte le caratteristiche delle rivendicazioni da cui dipendono, concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione.
4. Ogni rivendicazione dipendente deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento alla o alle altre rivendicazioni da cui dipendono e precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione è richiesta. Una rivendicazione dipendente è ugualmente ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce direttamente è essa pure una rivendicazione dipendente. Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato per render più chiara la comprensione della struttura di dipendenza.
5. Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta. Se vi sono più rivendicazioni, esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.
6. Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità, non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni; in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: "*come descritto nella parte della descrizione*" o "*come illustrato nella figura dei disegni*".
7. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.
8. Se la domanda di brevetto contiene dei disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se ciò facilita la comprensione della rivendicazione, essere seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche, messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione.

**Art. 16**  
*(Disegni)*

1. I disegni devono essere forniti nella domanda di brevetto quando sono necessari per la comprensione dell'invenzione.
2. La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere riquadrata. I margini minimi sono i seguenti:
  - a) margine superiore: 2,5 cm;
  - b) margine sinistro: 2,5 cm;
  - c) margine destro: 1,5 cm;
  - d) margine inferiore: 1,5 cm.
3. I disegni devono essere eseguiti come segue:
  - a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori né tinte.
  - b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolano la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
  - c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.
  - d) Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso di parentesi, cerchietti o virgole, in combinazione con cifre e lettere, non è consentito.
  - e) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante strumenti da disegno.
  - f) Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.
  - g) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale è la consuetudine, l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni.
  - h) Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o più fogli, nettamente separate le une dalle altre, ma senza spreco di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.
  - i) Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda.
4. I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per indicazioni brevi indispensabili; quali "acqua", "vapore", "aperto", "chiuso", "sezione AB" e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione.
5. Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni.
6. Qualora il richiedente presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.

**Art. 17**  
*(Modalità di deposito di materiale microbiologico)*

1. Se una 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 seguenti perché sia considerata descritta:

- a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture previsto dal trattato di Budapest;
  - b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
  - c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un' autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dalla Repubblica di San Marino.
2. Le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo è stato depositato.
3. Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:
- a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
  - b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la coltura a qualsiasi terzo;
  - c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto.
4. L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
5. Se il materiale biologico depositato ai sensi dei commi precedenti non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal presente articolo.
6. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

## **Art. 18**

*(Unità d'invenzione)*

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione o un gruppo d'invenzioni collegate tra loro così da formare un unico insegnamento inventivo.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande divisionali, che avranno effetto dalla data di deposito o, se rilevante, di priorità della domanda primitiva.
3. Il ricorso contro questa decisione sospende il termine assegnato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
4. Il richiedente può anche, di sua propria iniziativa, separare una domanda di brevetto

pendente in due o più domande divisionali fino al momento in cui l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

5. Il contenuto delle domande divisionali non deve estendersi oltre il contenuto divulgato nella domanda originale nella forma in cui è stata depositata.
6. I documenti di priorità e qualsiasi loro traduzione richiesta che è stata depositata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riguardo alla domanda originale, è considerata come depositata per ognuna delle domande divisionali.
7. Se al momento della conferma ai sensi del successivo articolo 25, risulta evidente che il brevetto già concesso manchi di unità, il brevetto può essere diviso opportunamente in conformità con quanto disposto da questo Testo Unico.
8. Per ogni domanda di brevetto divisionale, il richiedente deve pagare le tasse previste.

### **Art. 19**

*(Esame delle formalità di deposito)*

1. Al deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi esamina formalmente i documenti che compongono la domanda e accorda la data di deposito se sono stati depositati almeno i documenti seguenti:
  - a) una richiesta di brevetto d'invenzione sammarinese;
  - b) l'informazione sufficiente a identificare il richiedente;
  - c) una descrizione dell'invenzione.
2. Nel caso che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rilevi che, alla data di ricevimento di una domanda di brevetto, le disposizioni del comma 1 non sono state adempiute, inviterà il richiedente, se reperibile, ad adempiere alle disposizioni di questo Testo Unico. Se il richiedente adempie alle disposizioni, la data di deposito sarà quella del ricevimento di tutti i documenti mancanti. In caso contrario la domanda sarà considerata come non depositata.
3. Qualora nella descrizione della domanda di brevetto sia fatto riferimento a dei disegni, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà il richiedente a produrre i disegni mancanti. Se il richiedente adempie alla richiesta, la data di deposito sarà quella della data di ricevimento dei disegni mancanti. Se il richiedente non adempie all'invito, la data di deposito sarà la data di ricevimento della descrizione e ogni riferimento a disegni sarà eliminato.
4. Nel caso in cui la data di deposito sia stata assegnata, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ne informa il richiedente per iscritto o gli consegna ricevuta.

### **Art. 20**

*(Emendamento, correzione e ritiro della domanda)*

1. Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, anche dopo la pubblicazione della domanda di cui al successivo articolo 21, comunque prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, di integrare, anche con nuovi esempi, o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare per rendere chiare ed evidenti al pubblico le modifiche e la data alla quale sono intervenute.
3. Nessun emendamento, integrazione o correzione può estendere il contenuto tecnico della domanda oltre il contenuto descritto nella domanda al momento del deposito. A tal fine, si ha estensione del contenuto tecnico di una domanda, se l'uomo del mestiere non avrebbe potuto dedurre oggettivamente, dalla domanda quale depositata, l'informazione tecnica aggiunta.
4. Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all'Ufficio

di Stato Brevetti e Marchi e in tempo utile durante la procedura di concessione, in ogni caso prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto. In questo caso la documentazione associata alla domanda rimane segreta e non viene messa a disposizione del pubblico.

#### **Art. 21**

##### *(Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria)*

1. Salve le disposizioni dei successivi commi 4 e 5 di questo articolo, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica nelle forme previste ogni domanda depositata nei più brevi termini dopo il compimento di un periodo di diciotto mesi dalla data di deposito o, nel caso che sia rivendicata una priorità, dalla data di quest'ultima.
2. I fascicoli della descrizione e dei disegni delle singole domande di brevetto, stampati o riprodotti mediante altri mezzi adeguati, sono posti in vendita a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La documentazione associata alle domande di brevetto, non segreta, è accessibile al pubblico mediante visura presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dalla data di pubblicazione delle domande.
3. Detti fascicoli sono inviati gratuitamente, in scambio, agli Uffici di proprietà industriale di altri Stati che ne facciano richiesta.
4. Nessuna domanda viene pubblicata se viene ritirata o è stata oggetto di un rifiuto finale, prima che gli eventuali preparativi tecnici per la pubblicazione siano stati completati.
5. Qualora il richiedente presenti una richiesta scritta perché la domanda venga pubblicata prima del compimento del periodo di diciotto mesi di cui al comma 1 di questo articolo, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà la domanda nei più brevi termini dopo la ricezione di tale richiesta.
6. Dopo la data di pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può prendere visione dei fascicoli relativi alla domanda.
7. La domanda di brevetto, dal momento della sua pubblicazione, conferisce al richiedente gli stessi diritti conferiti da un brevetto. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, la domanda di brevetto, dalla data di tale notifica, conferisce al richiedente gli stessi diritti conferiti dal brevetto. La domanda è considerata, fin dall'origine, senza effetto, se è in seguito ritirata o è rifiutata la concessione del brevetto.

#### **Art. 22**

##### *(Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi)*

1. Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, qualsiasi terzo può presentare osservazioni o divulgazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. In tal caso, esse vengono allegate al fascicolo di domanda di brevetto. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Il terzo può richiedere di mantenere l'anonimato; in tal caso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi escluderà dalla documentazione accessibile al pubblico ogni riferimento a detto terzo.
2. I rapporti di ricerca prodotti, per domande di brevetto corrispondenti alla domanda di brevetto sammarinese, da autorità od organismi che compiono ricerche documentali vengono allegati al fascicolo di domanda di brevetto.
3. Le osservazioni, i rapporti di ricerca e le divulgazioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti, sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione.
4. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può inoltre domandare al richiedente di fornire un'opinione scritta su tali rapporti di ricerca e sulle osservazioni di cui ai commi precedenti e su eventuali altre divulgazioni dello stato della tecnica che siano state prodotte nel corso della

procedura di concessione e che possano costituire elementi validi per mettere in causa i requisiti di brevettabilità dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto.

5. Il richiedente può, pagando le relative tasse, richiedere che venga effettuata una ricerca documentale presso un'autorità o organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata convenzionata con l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi al fine di stabilire se l'oggetto della domanda soddisfi ai criteri di brevettabilità previsti da questo Testo Unico. Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento fino alla data della decisione di concessione del brevetto. In questo caso, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può domandare al richiedente che venga prodotta una traduzione in un'altra lingua delle rivendicazioni e/o di tutta la descrizione se necessario, da fornire all'autorità di ricerca.
6. La procedura di concessione viene sospesa dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nell'attesa della produzione del rapporto di ricerca richiesto.
7. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà le informazioni riguardanti eventuali uffici o organizzazioni che avessero firmato un accordo per effettuare ricerche di novità per le domande di brevetto sammarinese, le relative tasse e le modalità da seguire.

#### **\*Art. 22 bis**

*(Richiesta di ricerca sul brevetto da effettuarsi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti)*

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il depositante può richiedere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di sottoporre la domanda di brevetto all'esame dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, affinché su di esso venga elaborato un rapporto di ricerca sulle anteriorità, corredato da una opinione scritta su novità, attività inventiva e applicabilità industriale.
2. La richiesta può essere presentata solo in caso di primo deposito di domanda di brevetto, per il quale non sia rivendicata priorità.
3. La richiesta di ricerca deve essere depositata entro 2 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.
4. Congiuntamente alla richiesta deve essere depositata una copia del brevetto, la traduzione in lingua inglese della descrizione e delle rivendicazioni, copia del pagamento della tassa di ricerca e della tassa di trasmissione delle pratiche internazionali.

\* L'articolo 22 bis è stato adottato con decreto delegato 7 febbraio 2014 n.15 (articolo 1)

#### **\*Art. 22 ter**

*(Rapporto di ricerca dell'Ufficio Europeo dei Brevetti)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi trasmette all'Ufficio Europeo dei Brevetti la copia del brevetto da sottoporre a ricerca e la traduzione in lingua inglese e provvede al pagamento della fattura relativa ai servizi di ricerca resi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.
2. L'Ufficio Europeo dei Brevetti redige in lingua inglese il rapporto di ricerca e l'opinione scritta in ottemperanza al Regolamento di attuazione della Convenzione Europea dei Brevetti.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non appena ricevuti dall'Ufficio Europeo dei Brevetti il rapporto di ricerca e l'opinione scritta, li trasmette al richiedente e li inserisce nel fascicolo di brevetto. Il rapporto di ricerca e l'opinione scritta non vengono pubblicati.
4. Con apposita direttiva amministrativa l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi comunica le modalità e i tempi procedurali di trasmissione del rapporto di ricerca da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.
5. Nel caso in cui il rapporto di ricerca evidenzia che la domanda di brevetto non soddisfa le condizioni di brevettabilità previste dal Titolo I della presente legge, si applica la procedura prevista dall'articolo 23, comma 6.

\* L'articolo 22 ter è stato adottato con decreto delegato 7 febbraio 2014 n.15 (articolo 1)

### **Art. 23**

#### *(Esame della domanda e rilievi)*

1. L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione sia conforme alle disposizioni di questo Testo Unico. Esso è rivolto a verificare in primo luogo la regolarità formale della domanda di brevetto e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi esamina se l'invenzione soddisfi i requisiti degli articoli 1 e 2, commi 2 a 5, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 precedenti tuttavia l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non esamina in quanto al merito la conformità con i requisiti degli articoli 3, 4 e 5 precedenti.
3. Per l'applicazione del precedente comma 2, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può utilizzare rapporti di ricerca documentale o rapporti di esame di merito preparati da un'altra autorità, in particolare da autorità di ricerca e/o di esame ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT).
4. L'esame della domanda non viene iniziato da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della pubblicazione della domanda di brevetto. Su istanza del richiedente, l'esame può essere accelerato, compatibilmente con le risorse disponibili da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, così da arrivare nel più breve tempo possibile ad una conclusione di tale esame. In caso venga presentata una istanza di esame accelerato senza che sia disponibile uno dei rapporti di cui al precedente comma 3, il richiedente dovrà necessariamente fornire tale rapporto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
5. Il richiedente deve fornire, su richiesta dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, copia di qualsiasi comunicazione ricevuta dal richiedente concernente i risultati di ricerche o esami condotti nei riguardi della domanda di brevetto o di altro titolo di protezione depositato dal richiedente all'estero relativo alla stessa o sostanzialmente alla stessa invenzione rivendicata nella domanda depositata presso l'Ufficio medesimo.
6. Salve le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, se l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti da questo Testo Unico, i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi di questo Testo Unico. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti, ai rilievi o obiezioni dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, la domanda verrà rifiutata.

### **Art. 24**

#### *(Concessione del brevetto o rifiuto della domanda di brevetto)*

1. Qualora l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accerti che i requisiti previsti da questo Testo Unico sono soddisfatti, concede il brevetto, dopo il pagamento delle relative tasse. In caso contrario rifiuta la domanda. Quando concede il brevetto, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi:
  - a) pubblica sul Bollettino Ufficiale un riferimento alla concessione del brevetto;
  - b) rilascia al richiedente un certificato di concessione del brevetto e una copia del brevetto;
  - c) registra il brevetto nel Registro dei Brevetti;
  - d) mette a disposizione del pubblico copie del brevetto dietro pagamento della tassa prescritta.
2. Il provvedimento col quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda di brevetto, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso.
3. La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.

### **Art. 25**

*(Conferma della concessione del brevetto)*

1. Salve le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 precedenti, il richiedente o il titolare del brevetto o di licenza esclusiva sottoporrà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, prima dello scadere di un periodo di nove anni dalla data di deposito della domanda, attestazioni scritte che l'invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità di cui agli articoli 1 a 5 precedenti, in caso contrario, il brevetto decade al termine del nono anno.
2. Sono in particolare considerate come attestazioni qualunque brevetto concesso per la stessa invenzione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti o da altra organizzazione o autorità avente funzione di autorità internazionale ai sensi del PCT, a seguito di un esame basato sugli stessi criteri di brevettabilità, o corrispondenti, di quelli previsti agli articoli 1 a 5 precedenti.
3. La portata della protezione conferita dal brevetto sammarinese non può andare oltre la portata conferita da qualunque brevetto straniero sottoposto quale attestazione ai sensi del comma precedente. La descrizione, le rivendicazioni e i disegni devono essere emendati in modo tale da essere conformi a tali attestazioni.
4. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblicherà le informazioni su uffici o organizzazioni e relative attestazioni accettabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ai fini disposti da questo articolo.

**Art. 26**

*(Pubblicazione del brevetto)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica nel Bollettino Ufficiale la notizia dei brevetti concessi e quella dei brevetti confermati.
2. Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni verranno posti a disposizione del pubblico. Nella pubblicazione del Bollettino Ufficiale verrà inserito il nome dell'inventore e gli altri dati concernenti il titolare del brevetto nonché le altre formazioni idonee a descrivere il contenuto brevetto.
3. Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione, dell'invenzione nella forma in cui il brevetto viene concesso.
4. E' data facoltà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare la pubblicazione del fascicolo di brevetto, o la sua riproduzione con mezzi idonei ai fini della divulgazione, distribuzione o vendita.

**Art. 27**

*(Registro dei brevetti)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene un Registro dei brevetti che deve contenere, per ogni domanda accolta, per ogni brevetto concesso o confermato almeno le indicazioni seguenti:
  - a) numero d'ordine della domanda di brevetto;
  - b) data di deposito della domanda;
  - c) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di organizzazione o di ente morale;
  - d) cognome, nome dell'inventore o degli inventori;
  - e) titolo dell'invenzione;
  - f) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, con la data, il nome del richiedente e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;
  - g) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni;
  - h) data della concessione del brevetto;
  - i) numero d'ordine del brevetto, se diverso da quello della domanda.



2. Sullo stesso Registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonché degli atti elencati all'articolo 93 successivo.
3. I suddetti dati verranno annotati man mano che vengono definiti nel corso della procedura di concessione, di conferma e durante la vita del brevetto.

## **Art. 28**

### *(Diritti conferiti dal brevetto)*

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.  
Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere 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.
2. L'attuazione dell'invenzione brevettata, nella Repubblica di San Marino, da parte di persone che non siano il titolare del brevetto richiede il consenso di quest'ultimo.
3. L'attuazione dell'invenzione brevettata significa qualsiasi dei seguenti atti:
  - a) quando il brevetto è stato concesso per un prodotto:
    - I) la fabbricazione, l'importazione, l'offerta di vendita, la vendita e l'uso del prodotto o di parti essenziali di esso;
    - II) lo stoccaggio di tale prodotto ai fini dell'offerta di vendita, della vendita e dell'uso.
  - b) Quando il brevetto è stato concesso per un processo o metodo:
    - I) l'uso del processo o metodo o di parti essenziali di esso;
    - II) la realizzazione di qualsiasi atto di cui al precedente comma a), nei riguardi di un prodotto ottenuto direttamente a mezzo del processo o metodo.
4. Il brevetto attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dei commi 2 e 3 precedenti, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nella Repubblica di San Marino a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempre che il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati.
5. Le disposizioni del comma 4 non sono applicabili quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dal comma 3 precedente.
6. Se il brevetto riguarda un processo o metodo ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto del brevetto, 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.
7. Quando il titolare di un brevetto relativo ad un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi 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.
8. Le persone che compiono gli atti di cui al comma 10, lettere a) e b) successivo, non sono considerate quali parti aventi diritto ad attuare l'invenzione.
9. Il titolare del brevetto, oltre ad ogni diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto, fatto salvo il successivo comma 10 e il successivo articolo 36, d'istituire azioni giudiziarie contro qualsiasi soggetto fisico o giuridico che violi il diritto esclusivo conferito dal brevetto mettendo in pratica, senza il suo consenso, qualsiasi atto di cui ai precedenti commi 3 e 4 o mettendo in pratica atti che rendono probabile il verificarsi di tale violazione.

10. I diritti esclusivi conferiti dal brevetto sammarinese non si estendono:
  - a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
  - b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati;
  - c) ad atti relativi ad articoli messi in commercio, nella Repubblica di San Marino, dal titolare del brevetto o con il suo consenso;
  - d) all'uso di articoli a bordo di mezzi di locomozione aerea e terrestre o di navi di altri paesi che penetrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio aereo, nel territorio o nelle acque, della Repubblica di San Marino.
11. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto nei confronti di terzi decorrono dalla data in cui la domanda di brevetto con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
12. 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.
13. Non possono essere concessi al medesimo titolare due brevetti sammarinesi per la stessa invenzione.

### **Art. 29**

#### *(Diritti di preuso)*

1. Chiunque, in buona fede, 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 a usarne gratuitamente nei limiti del preuso.
2. 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.

### **Art. 30**

#### *(Ambito dell'esclusiva e interpretazione delle rivendicazioni)*

1. L'ambito dell'esclusiva conferita dal brevetto è definito dal tenore delle rivendicazioni, che devono essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni in modo tale da combinare la giusta protezione per il titolare del brevetto con un grado ragionevole di certezza per i terzi.
2. Ai fini della determinazione della portata della protezione deve essere tenuto conto degli elementi che sono da considerarsi equivalenti agli elementi ai quali è fatto riferimento nelle rivendicazioni.
3. Nella determinazione della portata della protezione, è necessario tenere adeguatamente conto di qualsiasi dichiarazione che limiti in modo non ambiguo la portata delle rivendicazioni fatta dal richiedente o dal titolare del brevetto durante le procedure di concessione del brevetto o sulla validità del brevetto.
4. Se il brevetto contiene esempi di realizzazione, funzioni o risultati dell'invenzione, le rivendicazioni non devono essere interpretate limitatamente a tali esempi.
5. Nel periodo che va fino alla concessione del brevetto, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto, è determinata dalle rivendicazioni quali pubblicate nella domanda di brevetto ai sensi del precedente articolo 21. Tuttavia, il brevetto nella forma nella quale è concesso o emendato durante le procedure di conferma ai sensi del precedente articolo 25, di modifica ai sensi del successivo articolo 31, di limitazione ai sensi del successivo articolo 32 o di annullamento ai sensi del successivo articolo 35 determina retroattivamente la protezione conferita dalla domanda di brevetto, purché la portata della protezione non sia in tal modo estesa.
6. 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.

7. 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 e 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.
8. Fatto salvo l'articolo 2, comma 5, lettera d) 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 è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.
9. La protezione di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro 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 è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
10. In deroga ai precedenti commi 6, 7 e 8, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94.
11. In deroga ai precedenti commi 6, 7 e 8, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo ad utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale.

### **Art. 31**

*(Modifiche ed emendamenti del brevetto)*

1. Il titolare può chiedere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di emendare o fare dei cambi al testo del brevetto.
2. Nessuna modifica può estendere la portata della protezione conferita dal brevetto oltre quella del brevetto iniziale.
3. Il titolare di un brevetto può chiedere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare delle modifiche o emendamenti per eliminare errori di trascrizione fatti in buona fede.
4. Se l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi effettua dei cambiamenti al brevetto, essi saranno pubblicati o messi a disposizione del pubblico e notizia ne sarà data nel Registro dei brevetti.

### **Art. 32**

*(Rinuncia e limitazione del brevetto)*

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, da annotare sul Registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano 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 è accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

3. Il brevetto può essere limitato nella portata della protezione richiesta su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.
4. Ove l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di pubblicazione a stampa qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.
5. 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 delle persone indicate al comma 2 precedente.
6. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica sul Bollettino Ufficiale la notizia della limitazione del brevetto.

### **Art.33**

*(Durata, tasse annuali)*

1. Un brevetto dura venti anni a decorrere dalla data del suo deposito.
2. Il brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata oltre i venti anni.
3. Una tassa annuale per il mantenimento del brevetto deve essere pagata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, entro il mese nel quale cade l'anniversario della data di deposito, per ciascun anno a partire da quello in cui la domanda è stata depositata. Un periodo di grazia di sei mesi è concesso per il pagamento della tassa annuale mediante il pagamento della soprattassa prescritta.
4. In caso di mancato pagamento della tassa annuale, trascorsi i sei mesi di grazia di cui al comma 3 precedente per il pagamento della soprattassa, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi notifica all'interessato, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta e della soprattassa e ne dà atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza stessa.
5. Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver effettuato il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso secondo le modalità previste da questo Testo Unico, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.
6. Il brevetto s'intende decaduto, nei confronti di chiunque, dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata la tassa.

### **Art. 34**

*(Decadenza)*

1. Il brevetto decade:
  - a) alla scadenza del termine fissato nell'articolo 33, comma 1 precedente;
  - b) se il titolare ha rinunciato al brevetto, alla data in cui tale rinuncia prende effetto;
  - c) per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa annuale dovuta ai sensi dell'articolo 33, comma 3 precedente. In questo caso sono da osservare le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33;
  - d) nel caso in cui l'invenzione non sia stata attuata nel termine di due anni dal rilascio della licenza obbligatoria di cui all'articolo 36 successivo; per quanto la portata della protezione sia stata limitata ai sensi degli articoli 25, 31 e 32 e alla data in cui la limitazione è stata pubblicata nel Registro dei brevetti, per la parte del brevetto non mantenuta.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede a prendere nota nel Registro dei brevetti dei motivi della decadenza del brevetto.

### **Art. 35**

*(Nullità del brevetto)*

1. Il brevetto è nullo:
  - a) se l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli 1 a 6 precedenti;
  - b) se la domanda non soddisfa le disposizioni dell'articolo 12 comma 1 precedente;
  - c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o, se il brevetto è stato concesso sulla base di una domanda divisionale, oltre il contenuto della domanda iniziale da cui è derivata la domanda divisionale;
  - d) se la portata della protezione conferita dal brevetto è stata estesa dopo la concessione di cui all'articolo 24 precedente;
  - e) se il proprietario del brevetto non ne ha titolo ai sensi degli articoli 6 e 7 precedenti.
2. L'autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino, su richiesta di un terzo, può dichiarare nullo per intero o in parte un brevetto. La richiesta di nullità può essere presentata all'autorità giudiziaria anche dopo la data di scadenza del brevetto.
3. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
4. La declaratoria di nullità ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
  - a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
  - b) i contratti aventi per 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.
5. Gli effetti del brevetto di cui all'articolo 21, commi 7 e 28 precedenti, decadono con effetto retroattivo per la parte del brevetto dichiarata nulla.
6. Quando la declaratoria di nullità pronunciata dall'autorità giudiziaria diventa definitiva, essa sarà pubblicata nel Registro dei brevetti e gli eventuali emendamenti apportati al brevetto saranno pubblicati dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

### **Art. 36**

#### *(Licenza obbligatoria)*

1. Su richiesta di ogni persona che dimostri la propria capacità di attuare l'invenzione brevettata nella Repubblica di San Marino presentata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può concedere una licenza obbligatoria se:
  - a) dopo la scadenza di un periodo di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di brevetto o di tre anni dalla data della concessione del brevetto, applicandosi il termine che scade più tardi, l'invenzione brevettata non è attuata o non lo è in modo sufficiente nella Repubblica di San Marino;
  - b) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni della Repubblica di San Marino;
  - c) se l'invenzione protetta da brevetto italiano o sammarinese non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto sammarinese concesso in base a domanda precedente. In tal 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 notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.
2. Nonostante il precedente comma 1, una licenza obbligatoria non è concessa se il titolare del brevetto dimostra all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi che esistono circostanze, indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa, tali da giustificare la non attuazione o insufficiente attuazione dell'invenzione brevettata nella Repubblica di San Marino e qualora il richiedente non dimostri di aver tentato di ottenere l'autorizzazione dal legittimo proprietario in termini e condizioni commerciali favorevoli e che i tentativi effettuati non sono giunti a buon

- fine entro un ragionevole periodo di tempo.
3. Non sono comprese fra le cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa 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. L'attuazione dell'invenzione brevettata nel territorio dello Stato italiano in modo sufficiente da soddisfare ai bisogni della Repubblica di San Marino è da considerarsi ragione sufficiente per non concedere una licenza obbligatoria.
  5. Il beneficiario di una licenza obbligatoria ha il diritto di attuare l'invenzione brevettata secondo i termini precisati nella decisione che concede la licenza, deve iniziare l'attuazione dell'invenzione brevettata entro il periodo fissato in tale decisione e, successivamente, deve attuare l'invenzione brevettata in modo sufficiente, fatto salvo il pagamento di un adeguato compenso, al titolare del brevetto, indicato in tal decisione.
  6. La concessione di una licenza obbligatoria non esclude la concessione di contratti di licenza da parte del titolare del brevetto o la concessione di altre licenze obbligatorie.
  7. La licenza obbligatoria può essere concessa a un licenziatario che attui l'invenzione in Italia, purché soddisfi così i bisogni della Repubblica di San Marino, salvi i diritti di eventuali brevetti italiani che abbiano per oggetto la stessa invenzione.
  8. La licenza obbligatoria è revocata qualora le circostanze che hanno portato alla sua concessione cessino di esistere in modo permanente e tenuto conto degli interessi del proprietario del brevetto e del licenziatario. La revisione della permanenza di tali circostanze è rivista su richiesta del titolare del brevetto.
  9. La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore dell'invenzione.
  10. 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.
  11. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano.
  12. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione.
  13. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
  14. Colui che vuol ottenere la licenza obbligatoria deve farne istanza motivata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
  15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
  16. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista al comma 15 precedente e dei suoi motivi.
  17. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi le proprie osservazioni.
  18. La licenza è concessa o negata con provvedimento dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
  19. Nel provvedimento di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione

presentata ai sensi del comma 15 del presente articolo, sono determinate a norma del comma 2 del successivo articolo 110.

20. I presupposti e le condizioni della licenza possono, con provvedimento dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
21. Per la modificazione del compenso si applica il comma 3 dell'articolo 110.
22. La licenza è revocata con provvedimento dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda 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. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
23. Il provvedimento di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e annotati nel Registro dei brevetti.

### **Art. 37**

*(Interferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e italiani)*

In attuazione dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni:

1. se una medesima invenzione è protetta contemporaneamente da domande di brevetto o da brevetti italiano e sammarinese ugualmente validi e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa:
  - a) l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino, ma non in Italia, costituisce contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto sammarinese, ma non della domanda o del brevetto italiano, e il richiedente, titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori a San Marino;
  - b) l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione in Italia, ma non a San Marino, costituisce contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto italiano, ma non della domanda o brevetto sammarinese, e il richiedente, titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori in Italia.
2. Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto italiano valido, ma non da domanda o brevetto sammarinese, l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e il titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto da questo Testo Unico.
3. Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese, l'attuazione, da parte di terzi, dell'invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane.
4. Se per una medesima invenzione sussistono contemporaneamente una domanda di brevetto o un brevetto italiano e una domanda di brevetto o un brevetto sammarinese, entrambi con medesima data di deposito o di priorità se applicabile, non decadute, con differenti richiedenti, titolari o aventi causa, non uniti da alcun legame giuridico o economico:
  - a) l'attuazione, solo nella Repubblica di San Marino, ma non in Italia, da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto sammarinese non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto italiano;

- b) e l'attuazione solo in Italia da parte del titolare stesso o di un suo avente causa, dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto italiano non costituisce contraffazione o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto sammarinese.

## **TITOLO II**

### **DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI**

#### **Art. 38**

*(Definizione di disegno e modello)*

Ai fini del presente Testo Unico s'intende per:

1. *"disegno o modello"*: 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 e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
2. *"prodotto"*: 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. *"prodotto complesso"*: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

#### **Art. 39**

*(Disegni registrabili)*

1. Un disegno industriale è registrabile se è nuovo e ha carattere individuale.
2. I disegni industriali che sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono registrabili né protetti dalla legge.
3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato registrabile:
  - a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
  - b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
4. Per *"utilizzazione normale"* ai sensi del comma 3, lettera a) precedente s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

#### **Art. 40**

*(Novità)*

Un disegno industriale 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 e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

#### **Art. 41**

*(Carattere individuale)*

1. Un disegno o modello ha un 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, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

#### **Art. 42**

*(Divulgazione)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti 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. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:
  - a) dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore o avente diritto, e
  - b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
3. Il comma 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto.

#### **Art. 43**

*(Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione)*

1. Non sono protette dalle disposizioni del presente Titolo II le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
2. Non sono protette dalle disposizioni del presente Titolo II le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
3. In deroga al comma 2 precedente, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 40 e 41 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

#### **Art. 44**

*(Titolare della registrazione e cambiamento di titolare)*

1. Il diritto alla registrazione del modello o disegno spetta all'autore e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario, la registrazione per modelli e disegni, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel registro dei disegni e modelli e nella pubblicazione. Trovano comunque applicazione le disposizioni dell'articolo 7 precedente.
2. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un disegno o modello, o nella titolarità della relativa domanda, è trascritto a richiesta di ogni parte interessata ed è pubblicato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel Registro dei disegni e modelli. Tale cambiamento non

ha effetto nei confronti dei terzi fino a trascrizione avvenuta.

#### **Art. 45**

##### *(Domanda di registrazione)*

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello è depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere una richiesta, un campione dell'articolo che incorpora il disegno o modello o una raffigurazione grafica dello stesso e una indicazione del genere di prodotti per i quali il disegno o modello deve essere usato. La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.
2. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni.
3. Salvo il disposto del precedente comma 2 e del successivo articolo 56, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli o disegni. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi invita l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 precedente a limitare la domanda alla parte ammissibile.

#### **Art. 46**

##### *(Atti per la presentazione della domanda di registrazione)*

1. La domanda deve contenere:
  - a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
  - b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo, nel quale siano specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti stessi che s'intendono rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del disegno o modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime.
2. Alla domanda debbono essere uniti:
  - a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo il disposto dei successivi commi;
  - b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo;
  - c) il prescritto documento, comprovante il versamento delle tasse dovute;
  - d) quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
3. In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui al successivo articolo 47.
4. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte per la registrazione di un marchio, ai sensi del Titolo III seguente, e comunque nel disegno o modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere.
5. La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del disegno o modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal campione dei prodotti stessi, di cui al precedente comma 1, deve dare una idea del disegno o modello completa e chiara. Per quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che s'intenda rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il disegno o modello medesimo.
6. La riproduzione grafica o fotografica, del disegno o modello o dei prodotti, di cui sopra,

deve contenere specifiche indicazioni a riguardo delle dimensioni dei prodotti, nonché a riguardo del rapporto fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi. Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del disegno o modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

7. La riproduzione grafica, del disegno o modello o dei prodotti, può essere eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, la stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo reso disponibile dal progresso tecnico, purché permetta la riproduzione del disegno o modello con la dovuta qualità.
8. Trattandosi di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, di cui ai precedenti commi, una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica in specie ai disegni o modelli relativi ad esempio ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati o ad altri prodotti simili.
9. Trattandosi, come nel caso del comma 7 precedente, di disegni o modelli industriali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, la registrazione sia chiesta per un deposito multiplo ai sensi dell'articolo 45, comma 2 precedente, i singoli disegni o modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o fotografiche di cui ai precedenti commi o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma del comma 7 precedente.
10. Le riproduzioni grafiche del disegno o modello, o le riproduzioni grafiche dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, debbono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata. I disegni debbono essere eseguiti in modo indelebile a linee di colore nero su cartoncino, carta o tela da disegno. Le tavole debbono avere le dimensioni ISO A4 e deve essere lasciato un margine di almeno due centimetri. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di dette tavole, della cui identità risponde il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può tuttavia accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente comma, ferma ogni altra disposizione.
11. La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, su carta di formato ISO A4. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
12. Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà di presentare gli altri esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.

#### **Art. 47**

*(Atti per la priorità)*

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito fatto, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, originariamente in altro Stato in data non anteriore a sei mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione sammarinese, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo del disegno o modello, che forma oggetto di quel deposito, la riproduzione grafica del disegno o modello stesso e l'eventuale descrizione, nonché la data in cui il deposito è avvenuto. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie,

anche quelle rapportate al sistema metrico decimale. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da Direttori o da Presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

3. La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti.
4. Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi del precedente articolo 45 può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri.
5. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione. La registrazione viene, in ogni caso, concessa senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nella registrazione dovrà farsi analogo annotazione del rifiuto.

#### **Art. 48**

*(Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda, rilievi)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accorda la data di deposito ed esamina se la domanda soddisfi i requisiti degli articoli 38, 39 comma 2, e articoli 45, 46 e 47 precedenti.
2. Qualora l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accerti che i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti, registra il disegno industriale, pubblica un riferimento della registrazione e rilascia al richiedente un certificato di registrazione. In caso contrario rifiuta la domanda.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, deve completare la documentazione presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del disegno o modello.
4. La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di manchevolezze nella documentazione di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) precedente e altresì in caso di manchevolezze nel titolo del disegno o modello, specialmente in fatto di caratteristiche rivendicate.

#### **Art. 49**

*(Pubblicazione dei disegni e modelli)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mette a disposizione del pubblico la domanda di modello e disegno industriale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni come emendate dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
2. E' data facoltà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prevedere la pubblicazione per mezzo di stampa o altro mezzo tipografico dei disegni e modelli se le risorse tecniche di detto Ufficio lo permettono e se la qualità dei mezzi di riproduzioni disponibili permettono la riproduzione fedele dei campioni, delle tavole grafiche o di disegno e degli eventuali colori. Sulla pubblicazione della registrazione sono riportate almeno le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 precedente. Alla pubblicazione delle registrazioni deve essere allegato uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari dell'eventuale descrizione.

#### **Art. 50**

*(Registro dei modelli e disegni)*

1. Il registro dei disegni e modelli, deve contenere, per ogni domanda registrata, almeno le indicazioni seguenti:
  - a) numero d'ordine della registrazione;
  - b) giorno di deposito, e numero d'ordine della domanda;
  - c) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;
  - d) titolo del disegno o modello;
  - e) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, la data, il nome del depositante e il numero della registrazione, se questo è stato conseguito;
  - f) data della concessione della registrazione;
  - g) data della decadenza della registrazione.
2. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve essere presa nota dei pagamenti delle tasse, nonché gli atti, relativi a registrazioni per disegni e modelli, elencati all'articolo 93 successivo.

**Art. 51**

*(Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione)*

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda di registrazione del modello o disegno industriale, purché la sua richiesta pervenga all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla registrazione.
2. La registrazione concernente più modelli o disegni industriali ai sensi dell'articolo 45 precedente può essere limitata, *mutatis mutandi*, su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e 32 precedenti.

**Art. 52**

*(Emendamento e correzione della domanda di registrazione)*

1. Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di registrazione, o di ricorso, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali e su richiesta motivata, le tavole contenenti la riproduzione grafica del disegno o modello, o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate, mediante rettifiche delle tavole a postille sulla descrizione, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda di registrazione iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare la dovuta cautela.
3. Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto della domanda di registrazione oltre il contenuto descritto nella domanda al momento del deposito.

**Art.53**

*(Diritti conferiti dalla registrazione)*

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 cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:

- 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 la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte;
- d) all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- e) all'importazione nella Repubblica di San Marino di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra;
- f) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

#### **Art. 54**

*(Durata della protezione)*

1. In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 39 precedente, è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione dietro pagamento della tassa quinquennale prescritta.
2. Il pagamento di ciascuna tassa quinquennale è dovuta entro il mese nel quale cade l'anniversario della data di deposito, per ciascun quinquennio a partire da quello in cui la domanda di registrazione è stata depositata. Un periodo di grazia di sei mesi è concesso per il pagamento della tassa annuale mediante il pagamento della soprattassa prescritta.
3. In caso di mancato pagamento della tassa annuale, e trascorsi i sei mesi di grazia di cui al comma 2 precedente per il pagamento della soprattassa, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi notifica all'interessato, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta e della soprattassa e ne dà atto nel Registro dei disegni e modelli, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza della registrazione per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza stessa.
4. Il titolare della registrazione, ove possa provare di aver effettuato il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso secondo le modalità previste da questo Testo Unico, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.
5. La registrazione s'intende decaduta, nei confronti di chiunque, dal compimento dell'ultimo quinquennio per il quale sia stata pagata la tassa.

#### **Art. 55**

*(Estensione della protezione)*

1. La protezione conferita dal presente Titolo II su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.
3. La protezione conferita dal presente Titolo II su un disegno o modello non può essere invocata per impedire la fabbricazione e la vendita di componenti di prodotti complessi destinati alla riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

#### **Art. 56**

*(Cumulo altre forme di protezione)*

1. Se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto conferiscono ad esso carattere individuale e

nello stesso tempo gli conferiscono il carattere di una invenzione, ai sensi del precedente Titolo I, può essere chiesta contemporaneamente la registrazione tanto per modello e disegno, quanto la concessione di brevetto d'invenzione, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto o registrazione. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto le cui caratteristiche dell'aspetto gli conferiscono nuovo carattere individualizzante e nello stesso tempo gli conferiscono il carattere di un'invenzione, è applicabile l'articolo 18 precedente.

2. Se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto sono idonee a conferire un carattere individuale e nello stesso tempo un carattere distintivo, ai sensi del successivo Titolo III, può essere chiesta la registrazione di entrambe le registrazioni, ma non possono venire cumulate in una sola registrazione.
3. Il modello o disegno protetto o proteggibile con la registrazione può altresì beneficiare della protezione per diritto d'autore.

### **Art. 57**

*(Nullità o rifiuto della registrazione)*

1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:
  - a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 38, comma 1 precedente, ovvero
  - b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 39 a 43 precedenti, ovvero
  - c) se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato ai sensi dell'articolo 44 precedente, ovvero
  - d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato nella Repubblica di San Marino o in Italia o relativa domanda.
  - e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il titolare di questo segno distintivo ne vieta l'uso, ovvero
  - f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore nella Repubblica di San Marino o in Italia, ovvero
  - g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nella Repubblica di San Marino o in Italia.
2. I motivi di cui al comma 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato.
3. I motivi di cui al comma 1, lettera d) possono essere dedotti dal richiedente, dal titolare del diritto in conflitto o da terzi che vi abbiano legittimo interesse.
4. I motivi di cui al comma 1, lettere e) e f), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.
5. I motivi di cui al comma 1, lettera g), possono essere dedotti dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione o invocati dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di propria iniziativa.
6. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del comma 1, lettere b), e), f), g), il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiara la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, per le domande di registrazione di disegni o modelli

presentate anteriormente alla data di entrata in vigore di questo Testo Unico, nonché, alle registrazioni che ne risultano, si applicano i motivi di rifiuto della registrazione e le cause di nullità previste da questo Testo Unico.

8. La nullità del diritto su un disegno o modello può anche essere dichiarata dopo che esso si è estinto ai sensi dell'articolo 58 seguente o è stato oggetto di rinuncia ai sensi dell'articolo 51 precedente .

### **Art. 58**

*(Decadenza della registrazione)*

1. La registrazione per disegni e modelli decade:
- a) alla scadenza del termine fissato nell'articolo 54 precedente;
  - b) se il titolare ha rinunciato alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 precedente, alla data alla quale tale rinuncia prende effetto;
  - c) per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa quinquennale dovuta ai sensi dell'articolo 54 precedente e se, entro sei mesi da tale data di scadenza, il titolare della registrazione o il suo avente causa non ha provveduto al pagamento della tassa quinquennale dovuta, aumentata della soprattassa dovuta per il ritardo.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede a prendere nota nel Registro dei disegni e modelli dei motivi della decadenza della registrazione.

## **TITOLO III**

**(MARCHI D'IMPRESA E MARCHI COLLETTIVI)**

### **Art. 59**

*(Oggetto della registrazione)*

1. Possono costituire oggetto di registrazione, come marchio d'impresa, tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere e i suoni, le cifre, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, salvo quanto disposto all'articolo 60 seguente.
2. Non sono nuovi, ai sensi del precedente comma, i segni che alla data del deposito della domanda:
- a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  - b) 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 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 "*notoriamente conosciuto*" ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi. L'uso precedente del segno, quando non comporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo avente causa, non è di ostacolo alla registrazione;
  - c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna adottato da altri, se a causa 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



tra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità;

- d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità 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 tra i due segni. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 76 comma 1 lettere a), b), c) e comma 5 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;
  - e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità anche per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Repubblica di San Marino o in Italia di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe ingiusto vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
3. Ai fini previsti dal comma 2, lettere d) ed e) precedenti, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.
4. Per la valutazione di quanto disposto nei commi precedenti di questo articolo, i marchi depositati o registrati in Italia sono assimilati a quelli della Repubblica di San Marino, in forza dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939.

#### **Art. 60**

*(Segni esclusi dalla protezione)*

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 non atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa;
  - c) i segni idonei ad ingannare il pubblico o gli operatori, in particolare per quanto attiene alla provenienza geografica, alla natura o alle caratteristiche dei prodotti o servizi;
  - d) i segni costituiti dagli stemmi, dagli emblemi o dagli altri segni che rivestano interesse pubblico o che siano richiamati nelle convenzioni internazionali vigenti, nei casi ed alle condizioni indicate nelle convenzioni stesse, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  - e) i segni privi del requisito di novità, identici o simili ad altro marchio d'impresa registrato per prodotti o servizi affini oppure identici o simili ad un marchio d'impresa avente rinomanza;
  - f) i segni 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 quantità, la qualità, 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;
  - g) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
  - h) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. In deroga a quanto disposto all'articolo 59, comma 2 lettera a) e al comma 1 lettera f) del presente articolo, 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. 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 di questi ultimi dei parenti fino al quarto grado incluso.
4. I nomi di persona, diversi da quello 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 di Stato Brevetti e Marchi ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione della registrazione, anche in tal caso, al consenso stabilito al comma 3 del presente articolo. In ogni caso, la concessione della registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.
5. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi o dei soggetti di cui al comma 3 precedente i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

### **Art. 61**

#### *(Domanda per la registrazione del marchio)*

1. La domanda per la registrazione di un marchio d'impresa è depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, previo pagamento delle tasse prescritte.
4. Una medesima domanda non può contenere né la richiesta di più registrazioni, né la richiesta di una sola registrazione per più marchi. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
5. \*La domanda di registrazione del marchio, redatta in quadruplo esemplare\*\* e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO A4.
6. La domanda deve contenere:
  - a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
  - b) l'indicazione del genere dei prodotti, merci o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
  - c) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti, merci o servizi, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro;
  - d) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti;
  - e) l'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla o allegare alla domanda ottenuto con opportuni mezzi di riproduzione tipografica su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle del formato ISO A4 margini inclusi;
  - f) la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento delle tasse dovute;
  - g) una dichiarazione di protezione.
7. Nel caso di registrazione di un marchio grafico, le copie devono essere in colore identiche all'esemplare del marchio che si vuole registrare e riprodotte con opportuni mezzi di riproduzione tipografica di qualità sufficiente a permettere la loro riproduzione e stampa con moderni mezzi di riproduzione a disposizione dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, mantenendo la qualità originale. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di decidere quali mezzi di riproduzione possono essere usati e quali esclusi a salvaguardia della qualità della riproduzione.
8. La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.
9. L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o

riferimento a eventuali brevetti di invenzione o di modelli e disegni industriali, neppure se riguardano i prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

10. Alla domanda di registrazione per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei commi precedenti, anche copia delle norme statutarie di cui all'articolo 73, comma 2 successivo concernenti l'uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti o delle associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
11. In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o merce, il richiedente fornirà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come specificato nell'articolo 62 seguente.
12. La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

\* Modifica articolo 61, comma 3 introdotta con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 1)

\*\* L'art. 1 comma 1, della legge 5 dicembre 2011 n. 189 ha disposto che il numero di copie della domanda è stabilito con direttiva amministrativa.

## **Art. 62**

*(Atti per la rivendicazione di priorità)*

1. Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente domanda di registrazione depositata o ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.
2. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.
3. Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato in data non anteriore a sei mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione sammarinese, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato.
4. Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.
5. I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
6. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.
7. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi da cui provengono.
8. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
9. La rivendicazione dei diritti di proprietà, deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
10. Quando all'estero siano state depositate domande separate sotto date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di

esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda.

11. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette parti diverse di uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 61, commi 2, 3, 4.
12. Quando sia intervenuto il provvedimento del Segretario di Stato all'Industria per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma del successivo articolo 75, commi 1 e 2, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato, debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o della Presidenza della esposizione.
13. Il certificato deve contenere:
  - a) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;
  - b) la data in cui il prodotto o merce, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione;
  - c) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione.
14. Al certificato medesimo deve essere allegato, necessariamente nel caso di un marchio grafico, un esemplare della riproduzione del marchio.
15. In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari.
16. Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.
17. Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio.
18. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
19. Il marchio viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti prescritti da questo Testo Unico.

### **Art.63**

*(Durata della registrazione)*

1. La registrazione di un marchio ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione.
2. La registrazione di primo deposito, può essere rinnovata per periodi consecutivi di dieci anni mediante la concessione di una registrazione di rinnovazione, spettante allo stesso titolare, o al suo avente causa, e mediante pagamento della tassa prescritta. Questo si applica anche ad ogni successiva registrazione di rinnovazione.
3. Gli effetti della rinnovazione decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

### **Art.64**

*(Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio)*

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, o per il marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, che non alterino sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione risultante dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, e successive modificazioni.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una soprattassa.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. La domanda per rinnovazione di marchio deve essere fatta dal titolare della registrazione o dal suo avente causa, nel modo prescritto per le domande di prima registrazione.
5. La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza della registrazione di primo deposito, nonché i numeri delle eventuali registrazioni di rinnovazione.
6. Alla domanda di rinnovazione debbono unirsi i documenti richiesti ai precedenti commi 3 e 4. Se nessuno di tali documenti ha subito cambiamenti rispetto alla registrazione di primo o precedente deposito, il titolare della registrazione o il suo avente causa può presentare una dichiarazione scritta, sotto propria responsabilità, che tutti i documenti richiesti o parte di essi sono rimasti invariati. Alla domanda di rinnovazione deve essere comunque allegata la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento delle tasse dovute.
7. Se la registrazione precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
8. Se la registrazione di rinnovazione è chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di registrazione di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

#### **Art. 65**

##### *(Esame della domanda e rilievi)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi procede ad un esame della domanda per accertare: la regolarità formale della domanda dei seguenti:
  - a) l'assenza dei motivi di esclusione dalla protezione di cui al precedente articolo 60, comma 1 lettere a), b), c) e d);
  - b) se può trovare applicazione il successivo articolo 73, quando si tratta di marchi collettivi;
  - c) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dei precedenti articoli 59 commi 1 e 2, lettera a), e 60 commi 3, 4 e 5;
  - d) se, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 69, commi 4, 5 e 6, concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali.
2. Qualora si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi registra il marchio, pubblica un riferimento alla registrazione e rilascia al richiedente un certificato di registrazione. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda.
3. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o religiosa, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, prima di concedere la registrazione, invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle Amministrazioni Pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nel comma 5 seguente.
4. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di provvedere, ai termini del precedente comma 3 in ogni caso di cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
5. Se l'Amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente comma 3, esprime avviso contrario alla concessione della registrazione, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda.
6. Il provvedimento col quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda, o

comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso davanti al Giudice Amministrativo.

7. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla registrazione del marchio.
8. Il richiedente, prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto alla registrazione, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata. La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata.
9. Il richiedente, su invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.
10. Il richiedente la registrazione di rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione di primo deposito, è tenuto a giustificare il suo titolo.

## **Art. 66**

### *(Osservazioni di terzi e opposizione)*

1. Per un periodo di quattro mesi a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, qualsiasi terzo, incluso i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, può presentare osservazioni contro la registrazione del marchio che forma oggetto della domanda.
2. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione. In tal caso esse vengono allegate al fascicolo di domanda di registrazione e sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, può essere presentata opposizione per i motivi di esclusione previsti ai sensi dell'articolo 59 comma 2 lettere da b) a e).
4. L'opposizione può essere presentata da parte di un titolare di marchio registrato sammarinese o italiano o di una domanda di marchio sammarinese o italiana depositata anteriormente o beneficiante di una data di priorità anteriore o dal titolare di un marchio anteriore notoriamente conosciuto e deve essere fondata su tale diritto di esclusiva. Il titolare di una licenza esclusiva di sfruttamento per un marchio può presentare opposizione se tale diritto non sia espressamente escluso dal contratto di licenza. L'opposizione può essere presentata per tutti o parte dei prodotti per cui è stata richiesta la registrazione.
5. La procedura di opposizione si svolge per iscritto in base ad un contraddittorio. Essa può essere presentata direttamente dall'interessato, qualora si tratti di un residente sammarinese, o dal suo mandatario. L'opposizione si intende perfezionata con il deposito di un atto di opposizione e con il pagamento della tassa prescritta, entro i termini su indicati.
6. L'opposizione può essere presentata nei medesimi termini dalla data di pubblicazione nel bollettino internazionale contro marchi internazionali designanti San Marino secondo l'Accordo di Madrid.
7. L'opposizione viene notificata al titolare della domanda di registrazione del marchio e l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi impartisce un termine di risposta non inferiore a due mesi. Trascorso il termine impartito l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prepara un progetto di decisione che trasmette alle parti che possono presentare le loro osservazioni entro il termine impartito. In caso di mancata presentazione di osservazioni, il progetto diventa decisione finale. La decisione è pubblicata sul bollettino dei marchi.
8. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi emana le direttive necessarie allo svolgimento delle procedure di opposizione.

## **Art. 67**

### *(Concessione della registrazione)*

1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso o l'appartenenza del marchio.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica la notizia delle registrazioni e l'esemplare dei marchi nel Bollettino Ufficiale e ne prende nota nel Registro dei marchi.
3. Avvenuta la registrazione, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascuna registrazione sono posti a disposizione del pubblico.

## **Art. 68**

### *(Registro dei marchi)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene un Registro dei marchi che deve contenere, per ogni domanda accolta, almeno le indicazioni seguenti:
  - a) il numero d'ordine e il giorno di deposito della domanda;
  - b) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale, e del mandatario, se vi sia;
  - c) un esemplare della riproduzione del marchio;
  - d) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere;
  - e) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero; le indicazioni prescritte dall'articolo 75, del presente Testo Unico, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in una esposizione;
  - f) data della concessione della registrazione.
2. Il registro deve contenere inoltre le informazioni sui pagamenti delle tasse.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda. Nel Registro dei marchi deve essere annotato qualunque altro dato eventualmente previsto dal presente Testo Unico.
4. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve essere presa nota degli atti elencati all'articolo 93 e dei relativi mutamenti di cui all'articolo 101.
5. Il registro deve contenere, per le registrazioni di rinnovazione, anche gli estremi della registrazione di primo deposito, nonché il numero d'ordine della rinnovazione.
6. Sulla registrazione di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al precedente comma 1.
7. Sulla registrazione di rinnovazione sono altresì indicati gli estremi di cui al precedente comma 5.
8. Alla registrazione di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.
9. I marchi collettivi sono registrati in una sezione speciale del Registro dei marchi.

## **Art. 69**

### *(Titolare del marchio)*

1. Può ottenere la 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 d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
3. Anche le Amministrazioni di Stati, Regioni, Province e Comuni possono ottenere registrazioni per marchi.
4. La registrazione per marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio della Repubblica di San Marino le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal

marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini sammarinesi reciprocità di trattamento.

5. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini sammarinesi.
6. Il diritto di ottenere, ai sensi delle convenzioni internazionali, la registrazione per un marchio, registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

#### **Art. 70**

##### *(Diritti al marchio)*

1. La domanda di registrazione per marchio, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo, ai sensi di questo Testo Unico e delle convenzioni internazionali o dal suo avente causa.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
  - a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
  - b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale comunque cessa di avere effetti;
  - c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:
  - a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
  - b) far valere la nullità della registrazione effettuata da chi non ne aveva diritto.
4. Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.

#### **Art. 71**

##### *(Diritti conferiti dalla registrazione)*

1. Il titolare del marchio d'impresa, in relazione a qualsiasi prodotto o servizio per il quale il marchio è stato registrato, ha il diritto di far uso esclusivo dello stesso e di vietare a terzi di usare per prodotti o servizi identici o affini, senza il proprio consenso, un segno identico o simile al marchio registrato, tale da determinare un rischio di confusione per il pubblico.
2. Il titolare di un marchio registrato, oltre ad ogni altro diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto d'istituire azioni giudiziarie contro ogni persona che faccia uso, senza il proprio consenso, del marchio in relazione a qualsiasi prodotto o servizio per il quale è stato registrato o contro chi metta in pratica atti che rendano possibile che tale contraffazione si verifichi. Qualora una confusione possa nascere nel pubblico, tale diritto si estende all'uso di un segno simile al marchio registrato e usato in relazione a prodotti o servizi simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.
3. Qualora il marchio registrato goda nella Repubblica di San Marino e in Italia di rinomanza, il titolare del marchio ha altresì il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se l'uso del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.



4. Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; 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.
5. I diritti esclusivi, sono conferiti con la registrazione, salvo il disposto del successivo articolo 79.

#### **Art. 72**

*(Limitazione sui diritti conferiti dal marchio)*

1. I diritti sul marchio d'impresa non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:
  - a) del loro nome e indirizzo;
  - b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca della fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
  - c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
2. Le limitazioni di cui ai punti a) e b), peraltro, non esonerano i terzi dall'evitare che da tali usi derivino effetti confusori o ingannevoli.
3. I diritti conferiti dalla registrazione di un marchio non si estendono ad atti relativi ad articoli che sono stati messi in commercio, nella Repubblica di San Marino, dal titolare del marchio registrato o con il suo consenso.
4. La limitazione sui diritti conferiti dalla registrazione del marchio di cui al precedente comma 2, tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

#### **Art. 73**

*(Marchi collettivi)*

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, gli articoli 59, 60, 61, 63, 71 si applicano ai marchi collettivi.
2. La domanda per la registrazione di un marchio collettivo deve designare il marchio come marchio collettivo e deve essere accompagnata da un regolamento che ne disciplina l'uso, nonché i controlli e le relative sanzioni.
3. Il titolare di un marchio collettivo registrato deve notificare all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ogni modifica intervenuta nel regolamento relativo al marchio stesso.
4. Le disposizioni dei precedenti commi di questo articolo sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata alla Repubblica di San Marino reciprocità di trattamento.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente Testo Unico in quanto non contrastino con la natura di essi.
6. In deroga all'articolo 60, comma 1 lettera c), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso peraltro l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possono creare situazioni di

ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, in particolare sammarinesi e italiane, categorie e organi interessati o competenti.

7. 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 e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

#### **Art. 74**

##### *(Trasferimento del marchio e licenza)*

1. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un marchio d'impresa o di un marchio collettivo, o nella titolarità della relativa domanda, è trascritto a richiesta di ogni parte interessata ed è pubblicato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel Registro dei marchi. Tale cambiamento non ha effetto nei confronti dei terzi fino a trascrizione avvenuta.
2. Ogni cambiamento nella titolarità della registrazione di un marchio collettivo, o nella titolarità di una domanda relativa, richiede l'approvazione preventiva da parte del Segretario di Stato all'Industria.
3. Ogni contratto di licenza relativo alla registrazione di un marchio d'impresa o alla sua applicazione deve disporre un controllo effettivo da parte del concedente sulla qualità dei prodotti e dei servizi del licenziatario in relazione ai quali il marchio è usato. Se il contratto di licenza non dispone tale controllo di qualità o se tale controllo non è effettivamente esercitato, il contratto di licenza non è valido e il diritto esclusivo di cui all'articolo 71 commi 1) e 3) non può essere esercitato.
4. La registrazione di un marchio collettivo, o una domanda relativa, non può formare oggetto di un contratto di licenza.
5. Il marchio può essere trasferito, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, o per la totalità o parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.
6. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte 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.
7. Il titolare del marchio di 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.
8. 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. 75**

##### *(Protezione temporanea)*

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicati nei commi seguenti, può essere accordata, mediante provvedimento del Segretario di Stato all'Industria una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio della Repubblica di San Marino, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento, in particolare l'Italia.
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 merce per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'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 per prodotti o merci consegnati 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 anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro dei marchi e nella registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

## **Art. 76**

### *(Decadenza della registrazione)*

1. Il marchio decade per:
  - a) mancato uso o per sospensione dello stesso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da motivi legittimi;
  - b) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio;
  - c) se il marchio diviene idoneo a indurre 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 dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti e i servizi per i quali è registrato;
  - d) se il marchio sia diventato contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
  - e) per mancato pagamento della tassa di rinnovazione.
2. Sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nella Repubblica di San Marino o in Italia del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non usato sia, in pari tempo, titolare di altra o di altre registrazioni, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
4. 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 principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione, se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione di domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
5. La registrazione decade inoltre per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
6. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
7. In caso di decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovazione si applica, *mutatis mutandi*, la stessa procedura descritta nell'articolo 33 commi 3 a 6.
8. Se i motivi di decadenza 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.
9. L'onere di provare la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

## **Art. 77**

### *(Nullità della registrazione del marchio)*

1. La registrazione del marchio è nulla, salvo il disposto del seguente comma 2:
  - a) se manca di uno dei requisiti previsti nel precedente articolo 59 comma 2;
  - b) se è in contrasto col disposto del precedente articolo 60, commi 1, 3, 4 e 5;
  - c) se è in contrasto col disposto del precedente articolo 69 comma 2;
  - d) nel caso del precedente articolo 70 comma 3 lettera b).
2. In deroga al comma 1 lettere a) e b), con riferimento all'articolo 59 comma 2, lettera a) e all'articolo 60 comma 1, lettera f), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
3. Se i motivi 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.
4. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 59 comma 2, lettere d), e), 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 registrato 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 malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
5. La preclusione dell'azione di cui al comma precedente si estende anche ai terzi.
6. La disciplina del comma 4 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'articolo 60, comma 1, lettera h) e commi 3, 4 e 5.
7. L'onere di provare la nullità di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

## **Art. 78**

### *(Rinuncia al marchio, limitazione e modifica)*

1. Il titolare può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di registrazione, o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.
2. Il titolare del marchio o il suo avente causa, può in qualsiasi momento prima del termine di dieci anni dalla registrazione di primo deposito o da una successiva registrazione di rinnovazione rinunciare al marchio con relativa dichiarazione inviata per iscritto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. La rinuncia e la limitazione divengono efficaci con la loro annotazione nel Registro dei marchi e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale.
4. Nessuna modifica del marchio nel Registro dei marchi è ammessa durante la durata della registrazione, né all'atto della sua rinnovazione, salvo quanto disposto all'articolo 64 comma 1.

## **Art. 79**

### *(Uso del marchio)*

1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione della registrazione per il marchio stesso.

2. E' vietato a chiunque di far uso di un marchio già registrato e di fatto usato, dopo che la relativa registrazione sia stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.
3. Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da generare 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 d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
4. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore e/o del commerciante dal quale abbia ricevuto i prodotti o le merci.
5. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di associazione tra i due segni.
6. Il divieto di cui al comma precedente si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nella Repubblica di San Marino o in Italia di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto applicabili, anche qualora gli atti da essi descritti si compiono in Italia, in forza dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939.

#### **Art. 80**

*(Marchi internazionali)*

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. Il rifiuto del riconoscimento nella Repubblica di San Marino di detti marchi può essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra "Les Marques Internationales".

#### **Art. 81**

*(Preesistenza di un marchio registrato in Italia)*

In applicazione dell'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, valgono le seguenti disposizioni con riguardo ai marchi:

1. Se uno stesso marchio è protetto contemporaneamente da domanda di registrazione o da registrazione italiane e sammarinese e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa, l'uso illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San Marino non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio italiano e l'uso illecito del marchio in Italia non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio sammarinese. In tali casi il richiedente la domanda di registrazione o il titolare del marchio può adire l'Autorità giudiziaria italiana esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla domanda di registrazione o dal marchio italiano e l'Autorità giudiziaria sammarinese esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla domanda di registrazione o dal marchio sammarinese.
2. Se un marchio è protetto da domanda di registrazione o registrazione italiana ma non sammarinese, l'uso, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione italiano e si applicano le

disposizioni rilevanti di questo Testo Unico.

3. Se un marchio è protetto da domanda di registrazione o da registrazione sammarinese, ma non italiana, l'uso illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio dello Stato italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si applicano le leggi italiane.

#### **TITOLO IV**

##### **NOMI COMMERCIALI, INDICAZIONI DI PROVENIENZA, DENOMINAZIONI D'ORIGINE E ATTI DI CONCORRENZA SLEALE**

#### **Art. 82**

*(Significato di “nome commerciale”, di “indicazione di provenienza” e di “denominazione di origine”)*

Ai fini del presente Testo Unico:

1. “*nome commerciale*” significa il nome o la designazione che identifica l'impresa;
2. “*indicazione di provenienza*” significa ogni espressione o segno usato per indicare che un prodotto o servizio ha origine in un determinato Paese, regione o altra entità geografica;
3. “*denominazione di origine*” significa il nome del Paese, regione o altra entità geografica che serve a designare un prodotto dal quale esso origina, le cui qualità tipiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, includendovi fattori naturali e umani o entrambi; ogni nome che non sia quello di un paese, regione o altra entità geografica è considerato come nome di entità geografica se si riferisce ad una specifica area geografica quando è usato in relazione a certi prodotti.

#### **Art. 83**

*(Protezione dei nomi commerciali)*

Nonostante l'obbligo presente in leggi o regolamenti di registrare i nomi commerciali, tali nomi sono protetti contro gli atti illeciti commessi da terzi anche prima della loro registrazione o senza registrazione. In particolare, è considerato illecito ogni successivo uso del nome commerciale da parte di terzi, sia come nome commerciale che come marchio d'impresa, marchio di servizio o marchio collettivo, e ogni uso di un nome commerciale o marchio simile, tale da ingannare verosimilmente il pubblico.

#### **Art. 84**

*(Uso illecito di una indicazione di provenienza)*

E' illecito fare uso diretto o indiretto di una indicazione di provenienza falsa o ingannevole circa l'origine di prodotti o servizi o l'identità dei loro produttori, fabbricanti o fornitori.

#### **Art. 85**

*(Uso illecito di una denominazione di origine)*

1. E' illecito fare uso diretto o indiretto di una denominazione di origine falsa o ingannevole o imitare una denominazione di origine anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione è usata sotto forma di traduzione o è accompagnata da termini quali “*genere*”, “*tipo*”, “*imitazione o simili*”.

2. La tutela conferita dagli articoli 83, 84 e 85 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da indurre in confusione o da ingannare il pubblico.

#### **Art. 86**

*(Atti di concorrenza sleale)*

1. E' illecito ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale e commerciale.
2. Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
  - a) usa nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  - b) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  - c) imita o sfrutta abusivamente o senza causa il risultato del lavoro altrui, senza apporto indipendente o innovativo, a prescindere dal rischio di confusione;
  - d) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
  - e) acquisisca, riveli a terzi o impieghi in modo contrario alla correttezza professionale informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete, siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo siano soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
3. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze.

#### **Art. 87**

*(Sanzioni)*

1. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dispone gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
2. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume.
3. Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 88**

*(Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione)*

1. La domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio d'impresa o collettivo può essere presentata tanto da cittadini sammarinesi, quanto da stranieri, siano essi individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.
2. Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.
3. La domanda di concessione di brevetto d'invenzione, la domanda di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio d'impresa o collettivo deve essere depositata dall'autore o dal suo avente causa ovvero dal suo mandatario.
4. \*La domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione per disegno o modello o di marchio d'impresa o collettivo vanno redatte sui moduli predisposti dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Le domande devono essere firmate in originale dal richiedente o dal mandatario. Il numero di copie della domanda da depositare presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è stabilito dal Direttore con apposita direttiva amministrativa.
5. \*La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Testo Unico in tema di proprietà industriale. La documentazione incompleta all'atto del deposito della domanda può essere completata nel termine di due mesi dalla data di deposito.
6. \*Le domande devono essere depositate in originale presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, salvo quanto disposto dall'articolo 98 della Legge 25 maggio 2005 n.79. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, all'atto del ricevimento, rilascia quale ricevuta una copia della domanda con attestazione di deposito.

\* L'articolo 88, comma 4, 5, 6 è stato modificato con legge 5 dicembre 2011 n.189 (articolo 1)

**\*Art. 88 bis**

*(Ricevibilità e integrazione delle domande)*

1. Le domande di brevetto o di registrazione di cui all'articolo 88, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o nel caso di marchi, quando la domanda non contenga:
  - a) la riproduzione del marchio;
  - b) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977 e il 28 settembre 1979.L'irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni se constatata che:
  - a) alla domanda per invenzioni industriali non è allegata la descrizione o documento assimilato ovvero manchi una parte della descrizione o un disegno in essa richiamato;
  - b) alla domanda di modello o disegno non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;
  - c) alla domanda di marchio non è allegata la riproduzione del marchio figurativo o le classi per le quali si richiede la registrazione;
  - d) non sono allegati i documenti comprovanti il pagamento delle tasse.
3. Le integrazioni devono avvenire entro il termine di due mesi decorrenti dalla data di ricezione dell'invito ad integrare la domanda, inviato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi alla scadenza del termine indicato al comma 5 dell'articolo 88.
4. Le integrazioni dei documenti indicati al comma 2 sono soggette alla tassa di reintegrazione nei diritti di cui all'articolo 89 del Testo Unico in tema di Proprietà Industriale.
5. Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi entro il



termine di cui al comma 3, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la data in cui è avvenuta l'integrazione.

6. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prescritto dal comma 2, l'Ufficio dichiara la irricevibilità della domanda.

\*L'articolo 88 bis è stato introdotto con legge 5 dicembre 2011 n.189 (articolo 2)

#### **\*Art. 89**

*(Reintegrazione nei diritti)*

1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze non abbia osservato un termine fissato dalla legge o fissato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi per una azione nei confronti dell'Ufficio e la mancata osservanza del termine comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, esso può rivolgere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi domanda di reintegrazione nei diritti. L'istanza è considerata valida solo dopo il pagamento della tassa di reintegrazione nei diritti.
2. Il richiedente è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso o del diritto di priorità.
3. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata istanza di reintegrazione con indicazione dei fatti e con allegata documentazione idonea.
4. L'accettazione dell'istanza annulla le conseguenze legali che la mancata osservanza del termine comporterebbe o determina la loro revoca, se tali conseguenze legali hanno nel frattempo prodotto il loro effetto.
5. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili:
  - a) al termine previsto dal comma 3 del presente articolo;
  - b) al termine assegnato per la divisione della domande;
  - c) al termine per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
6. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del presente articolo può:
  - a) se si tratta di invenzione, disegno o modello, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultato dai preparativi;
  - b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

\* L'articolo 89 è stato completamente riscritto con legge 5 dicembre 2011 n.189 (articolo 3)

#### **Art. 90**

*(Lingua della procedura)*

1. Le domande e gli atti previsti nel presente Testo Unico debbono essere scritti in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana. Nel caso di deposito di domanda di brevetto ai sensi del precedente articolo 10 non in lingua italiana, la traduzione in italiano può essere depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito, fermo restando la presentazione in lingua italiana alla data di deposito dei documenti di cui all'articolo 10 comma 2.
2. Se non altrimenti disposto dal presente Testo Unico, l'avente causa certifica della corrispondenza della traduzione italiana all'originale.

#### **Art. 91**

*(Modalità di deposito delle domande)*

1. E' consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante servizio postale, o servizio equivalente, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. In tal caso si considera data del deposito quella del ricevimento dal predetto Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
2. E' consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante telecopiatrice, osservando le disposizioni del successivo articolo 98.

**Art. 92**  
*(Rappresentanza)*

1. Qualora la residenza ordinaria del richiedente o il luogo principale di attività sia fuori dalla Repubblica di San Marino, egli deve essere rappresentato da un mandatario ammesso ad esercitare presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
2. Il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo Testo Unico.
3. \*La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico. La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato. La lettera d'incarico è considerata scrittura privata. Il mandato conferito con essa vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La lettera d'incarico è esente dall'imposta di registro.
4. \*Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di privativa, a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura. La procura generale prevista dal presente comma è considerata scrittura privata ed è esente dall'imposta di registro.
5. Nessun richiedente residente a San Marino è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi; le persone fisiche e giuridiche sammarinesi possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.
6. \*\*Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

\*L'articolo 92, comma 3 e 4, è stato modificato con legge 5 dicembre 2011 n.189 (articolo 4)

\*\* Il comma 6 è stato modificato con legge 20 luglio 2005 n. 114 (articolo 2)

**Art. 93**  
*(Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa)*

1. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 74:
  - a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su privative sammarinesi;
  - b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo comma 10 dell'articolo 94 concernente le privative anzidette;
  - c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due commi precedenti;
  - d) il verbale di pignoramento;

- e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata di titoli di privative;
  - f) il verbale di sospensione della vendita di parte di titoli di privative pignorati per essere restituita al debitore a norma di legge;
  - g) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti;
  - h) le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono;
  - i) possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
  - j) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;
  - k) le sentenze di annullamento di titoli di privativa e le relative domande giudiziali.
2. La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

#### **Art. 94**

##### *(Modalità di trascrizione)*

1. \*Per ottenere la trascrizione di un atto relativo ad un titolo di privativa sul relativo Registro tenuto a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, il richiedente deve presentare apposita domanda di trascrizione. Il numero delle copie della domanda da depositare presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è stabilito dal Direttore con apposita direttiva amministrativa. La domanda di trascrizione deve essere depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata.
- Nella domanda di trascrizione deve essere indicato:
- a) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
  - b) il cognome e nome del titolare del titolo di privativa e l'indicazione del numero e della data del titolo di privativa stesso;
  - c) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;
  - d) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere;
  - e) gli estremi della registrazione.
2. \*Nessuna formalità può essere eseguita se non in base a titoli debitamente registrati.
3. \*Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo 93 , debbono essere uniti:
- a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui all'articolo 93, comma 1, lett. a), b), c) e j), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui all'articolo 93, comma 1, lett. d), e), f), g), osservate le norme di legge sull'imposta di registro o di bollo, oppure un estratto dell'atto stesso oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'indicazione dei diritti oggetto della cessione o concessione;
  - b) il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta;
  - c) il titolo che fosse redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi. E' facoltà dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ammettere l'asseverazione della traduzione effettuata dinanzi ad autorità italiane.
4. Contro il rifiuto dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di effettuare una trascrizione, il richiedente può presentare ricorso.
5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende

trascrivere, o sul titolo di privativa, a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

7. Gli atti e le sentenze di cui ai precedenti commi, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), j), k) del precedente articolo 93 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di privativa.
8. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
9. La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.
10. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
11. I diritti di garanzia sui titoli di privativa per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma, equivalente di quest'ultima.
12. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.
13. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia.
14. Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.
15. Le sentenze e gli atti pervenuti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi in conformità al presente Testo Unico devono essere trascritti sul relativo Registro e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale. Per ogni trascrizione di atto o sentenza, si deve indicare:
  - a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
  - b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
  - c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
16. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi stesso.
17. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni e annotate nel relativo Registro.
18. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.
19. Le transazioni in materia di titoli di privativa di proprietà industriale hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

\* L'articolo 94 comma 1,2,3 è stato modificato con legge 5 dicembre 2011 n.189 (articolo 5)

## **Art. 95**

### *(Procedura di esecuzione)*

1. I diritti patrimoniali in materia di titoli di privativa possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dalla legge per l'esecuzione sui beni mobili.
2. L'atto di pignoramento deve contenere:

- a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di privativa, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del rispettivo Registro;
  - b) la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva;
  - c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
  - d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
  - e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
3. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia, né vi abbia eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ed inserita nel Bollettino Ufficiale.
4. I titoli di privativa, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.
5. Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di titolo di privativa, si propongono avanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 96**

*(Direttive amministrative)*

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo Testo Unico, provvede l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
2. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può definire delle Direttive amministrative per gli impiegati dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e i richiedenti al fine di rendere più facili e spedite le procedure di deposito, registrazione e concessione delle privative, salve le disposizioni del presente Testo Unico.
3. Se i termini stabiliti da questo Testo Unico scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo.
4. Del deposito di un titolo di privativa avanti l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi verrà dato atto con ricevuta rilasciata all'interessato.

#### **Art. 97**

*(Comunicazioni inviate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)*

Le domande di titolo di privativa e le comunicazioni possono essere presentate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inviando unitamente agli esemplari del documento richiesti:

1. per posta, nel caso trattasi di domanda di privativa, tramite raccomandata;
  - a) con consegna a mano;
  - b) con altri mezzi equivalenti ed ammessi dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi;
  - c) per telecopia di un originale firmato, con le modalità dell'articolo 98 seguente;
  - d) con trasmissione del contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, con le modalità del successivo articolo 99.

#### **Art. 98**

*(Comunicazioni mediante telecopia)*

1. La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa sammarinese presentata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e ogni altra comunicazione inviata mediante telecopia deve

avere le qualità di leggibilità necessarie.

2. Se il documento è incompleto e/o parzialmente o interamente illeggibile, o sussistono fondati dubbi quanto alla precisione della trasmissione, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ne informa lo speditore che può ripetere l'invio finché necessario per completare il documento.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi assegna, al documento così ricevuto, una data di ricezione provvisoria, che è quella dell'arrivo dell'ultima pagina del documento. Se il documento originale perviene all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi entro un mese dalla data di ricezione della telecopia ed è conforme alla telecopia già ricevuta, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi conferma al richiedente o all'avente causa la data della telecopia come data ufficiale di ricezione, altrimenti al documento ricevuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi viene assegnata la data della ricezione dell'originale.
4. Se l'invio dell'originale non è effettuato, la comunicazione si considera non avvenuta.
5. In ogni caso, la telecopia viene conservata agli atti.
6. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.

### **Art. 99**

#### *(Comunicazioni tramite mezzi elettronici)*

1. La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa sammarinese presentata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e ogni altra comunicazione inviata mediante mezzi elettronici deve avere le qualità di leggibilità necessarie.
2. Il mezzo elettronico scelto deve essere uno tra quelli definito dal Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che possa garantire la sicurezza dell'invio e la compatibilità coi mezzi di ricezione e lettura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi assegna, al documento così ricevuto, una data di ricezione, che è quella in cui la comunicazione è ricevuta dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
4. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante mezzi elettronici in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente, per il tipo di documenti da escludere da questa forma di trasmissione. Egli stabilirà nelle Direttive se i mezzi elettronici scelti possano richiedere l'invio del documento originale per conferma o se il documento inviato elettronicamente costituisce in sé un invio valido ai sensi delle procedure previste da questo Testo Unico.

### **Art. 100**

#### *(Comunicazioni dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)*

1. Ogni comunicazione, rilievo o decisione inviata al richiedente, o al suo incaricato, durante le procedure avanti l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.
2. Il termine può variare da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi con possibilità di proroga fino ad un massimo di sei mesi.
3. La richiesta di proroga deve essere motivata. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.
4. Se il progresso tecnico consente di garantire la sicurezza e la privacy delle telecomunicazioni con gli utenti, il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può emanare direttive che ammettono lo scambio di corrispondenza per via elettronica o per altra via che eventualmente possa svilupparsi in futuro, tenendo conto delle necessità di sicurezza e di riservatezza dei documenti e delle informazioni scambiate.

**Art. 101**  
*(Domicilio e mutamenti)*

1. Il richiedente o il suo avente causa deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo Testo Unico. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che li annota nel rispettivo Registro.
2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nella Repubblica di San Marino, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. Ogni mutamento di domicilio del mandatario deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che lo annota nell'albo dei mandatarî sammarinesi.
4. I mutamenti del nome del titolare del brevetto o della registrazione del marchio, disegno o modello industriale debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel relativo Registro.
5. L'indicazione di domicilio annotata nel rispettivo Registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

**Art. 102**  
*(Pubblicazioni)*

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene registri separati per brevetti, modelli e disegni industriali e marchi d'impresa.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi effettua tutte le pubblicazioni previste nella presente legge in una sezione speciale del Bollettino Ufficiale.
3. Il Registro dei brevetti, quello dei marchi e quello dei modelli e disegni industriali, le domande di privativa e i relativi documenti sono pubblici. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare dei documenti depositati nel corso delle procedure.
4. Salvo quanto disposto altrimenti nel presente Testo Unico, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti, quali tavole con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati ai fascicoli. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può consentire che si estraiga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda.
5. Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte o dei diritti di visione.
6. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.
7. Le copie e gli estratti dei vari Registri e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei documenti relativi a brevetti, marchi, modelli o disegni industriali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in seguito a domanda.
8. Sono determinate, dal Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e per i diritti di segreteria per servizi offerti al pubblico.

9. Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel Bollettino Ufficiale, edito a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
10. \*Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale. Sul Bollettino medesimo potrà altresì essere data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra "*Les Marques Internationales*", contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.
11. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nelle privative e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
12. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di far pubblicare nel Bollettino Ufficiale anche gli indici analitici e per classi delle rispettive classificazioni dei titoli di privativa domandati e/o concessi, gli indici alfabetici dei titolari delle privative concesse, eventualmente i riassunti delle descrizioni e le trascrizioni avvenute.
13. Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita a Uffici di proprietà industriale di altri Stati.
14. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può decidere di effettuare la pubblicazione in qualunque altra forma, quale quella elettronica, in funzione delle disponibilità offerte dal progresso tecnico. Egli ha la facoltà di determinare quali informazioni o dati anagrafici, oltre a quelli specificati nel presente Testo Unico, sono da includere, nella pubblicazione dei Registri e del Bollettino Ufficiale, in funzione dell'interesse del pubblico.

\*L'articolo 102, comma 10 è stato modificato con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 4)

### **Art. 103** *(Formulari)*

1. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di stabilire, con proprio provvedimento, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti alla materia delle privative che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi registra o rilascia e se essi possono essere distribuiti o depositati per via elettronica.
2. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

## **TITOLO VII** **TASSE**

### **Art. 104** *(Tasse per brevetto d'invenzione)*

1. Il brevetto per invenzione industriale è soggetto alle seguenti tasse:
  - a) taxa di domanda comprensiva della taxa di rinnovo per i primi tre anni e della taxa per la pubblicazione a stampa del fascicolo di domanda di brevetto;
  - b) taxa aggiuntiva di pubblicazione per fascicoli di oltre venti pagine;
  - c) taxa di rinnovo annuale, a partire dal quarto anno dalla data di deposito;
  - d) taxa di trascrizione;
  - e) taxa di ricerca, se richiesta dal richiedente.
2. \* La taxa di domanda e la taxa di pubblicazione, devono essere pagate al deposito



della domanda. In caso di rinuncia alla domanda, le tasse versate sono irripetibili.

\*\*2 bis. La tassa di ricerca va pagata al momento della richiesta di ricerca sul brevetto, di cui all'articolo 22 bis.

\*\*2 ter. Unitamente alla tassa di ricerca va versata anche la tassa di trasmissione di pratiche internazionali.

\*\*2 quarter. L'importo della tassa di ricerca è definito nel decreto sulle tasse applicabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, sulla base di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto fra la Repubblica di San Marino e l'Organizzazione Europea dei Brevetti.

\*\*2 quinquies. In caso di primo deposito di domanda di brevetto, senza rivendicazione di priorità, il cui titolare sia persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o persona giuridica di diritto sammarinese, si applica una riduzione del 20% della tassa di ricerca.

\*\*2 sexies. Il costo della percentuale di agevolazione di cui al comma che precede è finanziato con apposito capitolo del Bilancio dello Stato.

\* L'articolo 104, comma 2 è stato modificato con legge 20 luglio 2005 n.114 ( articolo 5)

\*\* I commi: 2 bis, 2 ter, 2 quarter, 2 quinquies, 2 sixies dell'articolo 104 sono stati aggiunti con decreto delegato 7 febbraio 2014 n.15 (articolo 2)

### **Art. 105**

*(Tasse per modello e disegno industriale)*

1. La registrazione per modelli e disegni industriali è soggetta alle seguenti tasse:
  - a) tassa di domanda comprensiva di tassa di registrazione per il primo quinquennio e di tassa per la pubblicazione a stampa del disegno o modello;
  - b) tassa di rinnovo quinquennale a partire dal secondo quinquennio;
  - c) tassa di trascrizione.
2. \*La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono essere pagate al deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, le tasse versate sono irripetibili.

\* L'articolo 105, comma 2, è stato modificato con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 6)

### **Art. 106**

*(Tasse per marchi)*

1. La registrazione per marchio d'impresa e collettivo è soggetta alle seguenti tasse:
  - a) tassa di domanda e di prima registrazione comprensiva di tassa di prima registrazione, inclusiva di designazione di tre classi e di tassa di pubblicazione a stampa del marchio;
  - b) è dovuta una tassa per ogni classe addizionale della classificazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato;
  - c) tassa di rinnovazione a partire dal secondo decennio, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla lettera precedente;
  - d) tassa di trascrizione.
2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle Convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda sammarinese. Possono essere previste tasse per eventuali azioni svolte dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel quadro della procedura di registrazione internazionale del marchio.
3. La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono essere pagate al deposito della domanda.
4. Del pari, la tassa di rinnovazione, deve essere pagata prima del deposito della relativa

domanda di rinnovazione.

5. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, le tasse versate sono irripetibili.

#### **Art. 107**

*(Modalità di pagamento)*

1. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi pubblica le informazioni relative ai vari conti postali o bancari sui quali è possibile fare i pagamenti e alle modalità di pagamento ammesse.
2. All'occasione di ogni pagamento deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, del numero del brevetto o domanda o registrazione, del titolare, e dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato, se trattasi di versamento per annualità, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.
3. Se le indicazioni fornite con il pagamento non permettono di associare il pagamento ad una data domanda di brevetto o ad un brevetto, ad una domanda di registrazione o ad una registrazione, il pagamento viene considerato come non avvenuto e il montante rimborsato al pagatore, purché noto o riconoscibile.
4. Il rimborso di tasse pagate, nei casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari viene effettuato su richiesta dell'avente diritto. I rimborsi non si riferiscono in alcun caso alla tassa di deposito o di domanda di privativa, che è irripetibile.
5. I versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali o mediante operazioni bancarie prendono data:
  - a) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali o alle banche della somma dovuta;
  - b) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiuro o bonifico, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale o bancario.
6. Il Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di ammettere altri mezzi di pagamento qualora lo riterrà opportuno.

#### **Art. 108**

*(Prova di pagamento)*

1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.
2. Il mittente deve curare che ricevute o copie di ricevute attestanti il pagamento, qualunque sia il mezzo utilizzato siano spediti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi raccomandati o con mezzi equivalenti o consegnati di persona presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del titolo di privativa.

#### **Art. 109**

*(Errore di pagamento)*

1. Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa fra quelle considerate nei precedenti articoli venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, ma non oltre un anno dal termine ultimo di scadenza del pagamento, con pagamento di soprattassa, altrimenti il pagamento si considera come non effettuato.

2. Le domande intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di tasse pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o possono essere spedite direttamente con raccomandata postale o con altro mezzo equivalente, a detto Ufficio.
3. Ove l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinga l'istanza, l'interessato può presentare ricorso.

#### **Art. 110**

*(Riduzione ed esenzione dalle tasse di brevetto)*

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione scritta che pervenga all'Ufficio di Stato 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 notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. 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 ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Commissario della Legge. 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 Commissario della Legge.
3. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.
4. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel Registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino Ufficiale e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.
5. Se l'offerta al pubblico di licenza è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione dell'offerta.

### **TITOLO VIII**

#### **ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 111**

*(Ordinamento giurisdizionale)*

1. Tutte le azioni giudiziarie in materia di diritti di privativa sammarinesi, si propongono davanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939.
2. L'indicazione del domicilio annotata nel relativo registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
3. L'onere di provare la nullità o la decadenza di una privativa incombe in ogni caso a chi ne impugna il titolo.
4. L'onere di dimostrare la violazione del titolo di privativa spetta al titolare che promuove l'azione in giustizia per contraffazione o usurpazione.

5. Le decadenze o le nullità anche parziali di una privativa hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato. Tali sentenze debbono essere trascritte nel rispettivo Registro a cura dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
6. La legittimazione ad agire a difesa dei diritti di Proprietà Industriale spetta ai titolari dei medesimi e ai loro licenziatari, espressamente muniti dei necessari poteri in base al contratto di licenza.
7. La legittimazione ad agire diretta ad ottenere una dichiarazione di decadenza o nullità è in capo a chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale.
8. Ad eccezione del comma 7, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 57, comma 1, lettere c), d), e) f) oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.
9. Ad eccezione del comma 7, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio registrato per la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto, oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

#### **Art. 112**

*(Competenza per le azioni amministrative)*

Ciascuna delle parti di una procedura avanti l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, ai sensi di questo Testo Unico, conclusasi con una decisione, può ricorrere contro questa decisione ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 "Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative" dinanzi al Giudice amministrativo di primo grado.

#### **Art. 113**

*(Competenza per le azioni civili)*

Le azioni in materia di proprietà industriale e a tutela di atti di concorrenza sleale si propongono dinanzi al Commissario della Legge, con l'onere in capo alla parte attrice di comunicare copia dell'atto introduttivo del giudizio all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

#### **Art. 114**

*(Azione promossa d'ufficio)*

1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di privativa può essere promossa anche d'ufficio dal Commissario della Legge, per sopravvenuto contrasto della privativa con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume e per sopravvenuta ingannevolezza dei marchi o dei caratteri essenziali del prodotto o servizio ad essi correlati.
2. L'azione di cui al comma precedente, deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel relativo Registro quali aventi diritto sulla privativa.

#### **Art. 115**

*(Competenza per le azioni penali)*

Le azioni di natura penale a tutela della Proprietà Industriale si propongono dinanzi al Commissario della Legge.

#### **Art. 116**

*(Registrazione dell'atto introduttivo del giudizio)*

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni industriali deve essere comunicata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi copia delle sentenze che pronunciano sulla nullità o sulla decadenza dei brevetti, marchi, disegni o modelli industriali.

#### **Art. 117**

*(Azioni in tema di privative industriali)*

1. Le azioni (anche cautelari) in tema di privative industriali possono essere instaurate anche quando il titolo non è stato ancora concesso, purché la domanda di privativa sia stata pubblicata o comunque notificata alla parte nei confronti della quale viene fatta valere.
2. Il Commissario della Legge competente non potrà pronunciare sentenza fino a quando l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto sulla domanda di privativa.

#### **Art. 118**

*(Misure cautelari - Descrizione, sequestro e inibitoria)*

1. Il titolare della privativa può chiedere al Commissario della Legge che sia disposta l'ispezione giudiziale con descrizione degli elementi di prova concernenti la violazione della privativa, consistenti, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, negli oggetti costituenti la violazione, nei mezzi adibiti alla realizzazione della medesima e dei relativi progetti, nelle informazioni concernenti l'eventuale coinvolgimento di terzi, nelle informazioni commerciali e contabili correlate alla produzione e commercializzazione degli oggetti in violazione. La descrizione di tali elementi comprende anche l'acquisizione di copia della relativa documentazione. Tale provvedimento, per evitare di pregiudicarne l'attuazione, può essere disposto senza la convocazione preventiva della controparte.
2. La descrizione che non sia stata ordinata in corso di giudizio, perde ogni efficacia qualora entro 30 giorni dalla sua esecuzione:
  - a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;
  - b) non sia instaurato il giudizio di merito;
3. Il titolare della privativa può chiedere altresì il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti di privativa e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.
4. Il titolare della privativa può infine chiedere, che sia disposta diffida al fine di inibire in via cautelare la continuazione dell'illecito e che il rispetto di tale diffida sia sanzionato dall'imposizione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
5. Tali provvedimenti possono anche essere richiesti nel corso di un giudizio civile già instaurato e, una volta concessi, possono essere revocati o modificati in corso di causa o con la decisione che statuisce sul merito.
6. Il Commissario della Legge, nel caso sia richiesto il sequestro e/o la diffida, assunte sommarie informazioni e, ove lo creda opportuno, sentita la persona contro cui l'azione è proposta, qualora ravvisi l'esistenza di gravi motivi, provvede d'urgenza e può condizionare il

sequestro alla prestazione di una cauzione. Quando la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, il Commissario della Legge provvede con decreto motivato e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto. In tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notifica debba farsi all'estero i termini sopra citati sono triplicati. Il Commissario della Legge può imporre eventualmente al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alle sue possibilità economiche ed alla gravità del provvedimento richiesto.

7. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
8. La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio.
9. Chiunque intenda esperire taluna delle azioni previste ai commi precedenti può chiedere, con ricorso, al Commissario della Legge di ordinare l'esecuzione provvisoria di provvedimenti inibitori, cautelativi o conservativi necessari per tutelare l'esercizio effettivo del diritto di credito relativo al risarcimento del danno. Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo aver raccolto sommarie informazioni.
10. In deroga a quanto è disposto nei commi precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di titolo di privativa finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio della Repubblica di San Marino o dello Stato italiano, o siano in transito da o per la medesima.
11. Il Commissario della Legge può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di privativa sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, anche stranieri, da essa indicati, a cura del ricorrente e a spese del soccombente.
12. Le suddette misure possono essere disposte anche a tutela di nomi commerciali, indicazioni di provenienza denominazioni di origine e contro atti di concorrenza sleale e di diritti d'autore riconoscibili a un Disegno o Modello.

## **Art. 119**

*(Misure cautelari - regole procedurali)*

### 1. *Forma della istanza e requisiti.*

L'istanza si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Commissario della Legge.

L'istanza è proponibile anche in pendenza di domanda per l'ottenimento di una qualsiasi privativa.

I requisiti per la proposizione della istanza sono:

- a) il *periculum in mora* ossia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in sede ordinaria, questo rimanga insoddisfatto; ed;
- b) il *fumus boni iuris* ossia la probabile esistenza e violazione del diritto fatto valere in giudizio.

Nell'accertare l'esistenza del *periculum in mora*, il Commissario della Legge dovrà valutare non solo il tempo intercorso tra la conoscenza della lesione del diritto e il deposito della istanza nonché la difficoltà nella quantificazione dell'eventuale danno patito o patiendo dal ricorrente, ma anche l'effettiva persistenza, al momento della richiesta cautelare, di una situazione potenzialmente produttiva di un danno grave ed irreparabile, dovendosi in tal caso riconoscersi

l'esistenza del *periculum in mora* anche trascorso un consistente lasso di tempo tra la conoscenza della lesione e il deposito dell'istanza.

In ogni caso, il Commissario della Legge dovrà valutare il *periculum in mora* anche in relazione al potenziale detrimento che il decreto di accoglimento potrebbe arrecare alla parte resistente che risultasse vittoriosa all'esito del procedimento di merito. A pena di nullità, il ricorso deve contenere l'indicazione della volontà del ricorrente di promuovere il relativo procedimento di merito, nonché l'oggetto della istanza ed il titolo su cui detto procedimento si fonderà.

2. *Competenza ante causam ed in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale*

Prima dell'inizio della causa di merito l'istanza si propone al Commissario della Legge competente a conoscere del merito.

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, l'istanza è comunque proponibile al Commissario della Legge.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al Magistrato Dirigente il quale designa il Magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. *Competenza in corso di causa*

Quando vi è causa pendente per il merito, la istanza deve essere proposta al Commissario della Legge o al Giudice dell'Appellazione della stessa.

\*Se la causa pende davanti al Tribunale Commissariale, ma non è ancora stata assegnata ad un Commissario della Legge o il giudizio è sospeso o interrotto, l'istanza si propone al Magistrato Dirigente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 2.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la istanza si propone al Commissario della Legge che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al Giudice straniero, l'istanza potrà essere proposta nella cancelleria del Commissario della Legge qualora questo abbia giurisdizione sulla vertenza oppure se la misura deve essere eseguita nella Repubblica di San Marino.

4. *Procedimento*

Il Commissario della Legge fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione dell'istanza e del decreto.

Sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto della istanza.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il Commissario della Legge provvede *inaudita altera parte* con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro il termine di cui al primo comma, assegnando all'istante termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il Commissario della Legge, con decreto, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Ai fini della decisione *inaudita altera parte*, il pregiudizio che l'attuazione del provvedimento potrebbe subire dalla convocazione della controparte può consistere nell'infruttuosità o inutilità, anche parziale, del provvedimento o nel rischio di aggravamento del danno, laddove il resistente, informato del procedimento, sia messo in grado di modificare lo stato di beni e luoghi.

\*Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo paragrafo sono triplicati.

5. *Provvedimento negativo*

Il decreto di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se il decreto di rigetto è pronunciato prima dell'inizio della causa di merito, con esso il Commissario della Legge provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed opponibile, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia del decreto se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o notifica su istanza di parte.

6. *Provvedimento di accoglimento*

\*Il decreto di accoglimento, ove la istanza sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo paragrafo del comma 7.

In mancanza di fissazione del termine da parte del Commissario della Legge, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia del decreto se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o notifica su istanza di parte.

Nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all'estero, il termine di cui ai commi precedenti è triplicato.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la istanza e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

7. *Inefficacia del provvedimento cautelare*

\*Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 6, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con decreto avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione il Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento cautelare decide con decreto provvisoriamente esecutivo, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui al comma 8.

Il provvedimento cautelare perde, altresì, efficacia se non è stata versata la cauzione di cui al comma 9, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con decreto a seguito di ricorso al Commissario della Legge che ha emesso il provvedimento.

\*Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo paragrafo, perde altresì efficacia:

- a) se la parte che l'aveva richiesto non presenta istanza di esecutorietà del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge;
- b) se è pronunciato lodo arbitrale che dichiara inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

8. *Revoca e modifica*

Nel corso dell'istruzione il Commissario della Legge può, su istanza di parte, modificare o revocare con decreto il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa, qualora vengano allegati nuovi fatti o prove non preesistenti.

Se la causa di merito è devoluta ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita in un processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al Commissario della Legge che ha emanato il provvedimento cautelare.

9. *Cauzione*

Con il provvedimento di accoglimento, di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il Commissario della Legge può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni. Laddove ritenuto opportuno, il Commissario della Legge può



disporre che il rigetto della istanza sia condizionato al versamento di una cauzione da parte della resistente.

10. *Attuazione*

Il Commissario della Legge, ove sorgano difficoltà o contestazioni, su istanza e sentite le parti, può disporre con decreto i provvedimenti opportuni per specificare le modalità di attuazione delle misure cautelari già disposte.

11. *Reclamo*

Contro il decreto con il quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso, rigettato, modificato o revocato un provvedimento cautelare è ammesso reclamo entro dieci giorni, a pena di decadenza, dalla data della comunicazione da parte della cancelleria o della notifica su istanza di parte.

Il reclamo contro i provvedimenti del Commissario della Legge, si propone al Magistrato Dirigente, il quale assegna il caso ad altro Commissario della Legge diverso da quello che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice dell'Appellazione, il reclamo si propone al Magistrato Dirigente, il quale assegna il caso ad altro Giudice dell'Appellazione, diverso da quello che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il Commissario della Legge, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, decreto non impugnabile con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia, il Giudice del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con decreto non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

\*Modifica articolo 119, comma 3, secondo paragrafo con legge 20 luglio 2005 n.114 ( articolo 7)

\*Modifica articolo 119, comma 4, ultimo paragrafo con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 8)

\*Modifica articolo 119, comma 6, primo paragrafo con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 9)

\*Modifica articolo 119, comma 7, primo paragrafo con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 10)

\*Modifica articolo 119, comma 7, ultimo paragrafo con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 11)

## **Art. 120** (*Risarcimento*)

1. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di privativa può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare della privativa stessa, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.
2. E' altresì in facoltà del Commissario della Legge, su richiesta del proprietario di tali oggetti o mezzi di produzione, tenuto conto della residua durata del brevetto o della registrazione di modello o disegno, o delle particolari circostanze del caso, ordinare , se materialmente possibile, il sequestro temporaneo, a spese dell'autore della violazione, degli oggetti e dei mezzi di produzione fino all'estinzione della residua durata del brevetto o della registrazione. In quest'ultimo caso, il titolare della privativa può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma di legge sentito, occorrendo, un perito.
3. La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione degli elementi denominativi, figurativi o grafici con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o la merce, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.
4. Nella determinazione del danno eventualmente risarcibile, il Commissario della Legge dovrà tener conto degli elementi probatori ragionevolmente nella disponibilità della parte istante,

facendo anche ricorso a valutazioni fondate su presunzioni, tenendo conto:

- a) sia dell'immediato pregiudizio subito in termini di perdita di profitto del titolare;
  - b) sia del pregiudizio mediato derivante dalla perdita di valore sul mercato del prodotto protetto da privativa;
  - c) sia dell'indebito vantaggio di cui il violatore ha beneficiato a discapito sia del titolare dei diritti di privativa che dei suoi aventi causa.
5. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può disporre, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma complessiva stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.
6. Quando sussistano circostanze (concretamente o astrattamente) atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso ad altre informazioni.

#### **Art. 121** *(Misure varie)*

1. Delle cose costituenti violazione dei diritti di privativa non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.
5. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo 116 decide, con decreto non soggetto a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Commissario della Legge.
6. L'autorità giudiziaria può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 115, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

### **TITOLO IX** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **\*Art. 122** *(Disposizioni transitorie per i marchi)*

1. E' abrogata, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo Testo Unico.
2. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino e delle leggi emanate per la loro esecuzione.
3. Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano alle domande di registrazione di marchio depositate dopo l'entrata in vigore del presente Testo Unico.

\*L'articolo 122 è stato modificato con legge 20 luglio 2005 n.114 (articolo 12)

**Art. 123**  
*(Entrata in vigore)*

Il presente Testo Unico entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione