

Procedura della brevettazione

Autore: Sabetta Sergio Benedetto

In: Diritto industriale

Premessa

Se in natura vi è la “riproduzione”, quale copia con adattamento all’evoluzione del contesto, nell’essere umano si affianca la “produzione”, come capacità di manipolare gli elementi naturali per ottenere nuovi prodotti, questa capacità crea la “coscienza”, ossia la possibilità di riflettere sulle proprie azioni e sulle sue conseguenze.

Nel raffronto tra individualismo e interesse collettivo, ossia tra vittoria evolutiva per l’individuo nel proprio gruppo e vittoria del proprio gruppo su quelli concorrenti mediante collaborazione, si struttura l’etica, quale coscienza dell’individuo nei confronti della comunità.

Gli stessi racconti biblici del diluvio universale e della distruzione di Sodoma e Gomorra, oltre che a rimembranze di antichi disastri naturali, dimostrano l’esistenza già in epoche molto anteriori al diffondersi della cultura greco-cristiana del dilemma della “coscienza” e le conseguenze negative naturali nel violare il patto tra la specie umana e Dio, che può assimilarsi laicamente con la regola naturale dell’equilibrio e prevalere assoluto dell’individualismo, uno strano riflettersi nell’attuale pandemia.

Nel suo saggio “l’età selvaggia” Barbara Netterson-Horowitz segnala i comportamenti giovanili che appaiono gratuitamente aggressivi, se non stolti, come rientranti nella naturale evoluzione sociale animale, quello che tuttavia ci distingue è la nostra “coscienza” che nel maturare dovrebbe permetterci il ragionamento distinguendo e controllando le nostre azioni.

Volume consigliato

INDICE

(Seconda parte)

Deposito della domanda

Esame della domanda

Rifiuto di registrazione

Limiti dell'esame preventivo del marchio

Protezione temporanea

Rinnovo del brevetto

Deposito della domanda

La domanda deve essere depositata a Roma presso l'ufficio centrale brevetti o altrove presso uffici od enti pubblici determinati con decreto ministeriale. La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, una succinta descrizione del marchio e l'indicazione del genere di prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Inoltre deve essere corredata dalla così detta **dichiarazione di protezione**. In essa il richiedente dichiara formalmente di volersi riservare per un ventennio l'uso esclusivo del marchio, inoltre aggiunge una descrizione particolareggiata del marchio, precisando il suo modo di applicazione sui prodotti, ed una **riproduzione meccanica del marchio** su carta bianca comune.

Con la domanda e la dichiarazione di protezione si allegano: un' attestato comprovante l'avvenuto pagamento delle tasse; la marca da bollo da applicare sul brevetto; lo stampo tipografico atto a riprodurre il marchio; tre copie ottenute dallo stampo anzidetto e, se il colore costituisce elemento distintivo, altre tre copie identiche a quella della dichiarazione di protezione.

Ogni domanda di brevettazione deve avere per oggetto un solo marchio, se vi sono più marchi l'ufficio centrale dei brevetti invita il richiedente a limitare la domanda ad un solo marchio, comunque per i rimanenti marchi concede la possibilità di inoltrare altrettante domande aventi effetto dalla data in cui fu depositata la prima domanda.

Gli uffici presso cui ha luogo il deposito redigono processo verbale del ricevimento indicando la data e il luogo. Entro dieci giorni dal deposito i documenti vengono trasmessi all'ufficio centrale a Roma che provvederà a respingere od accettare la domanda annotandone l'esito sui documenti stessi.

Esame della domanda

Riconosciuta la regolarità formale della domanda, l'ufficio centrale dei brevetti la sottopone ad un'indagine, il cui ambito è precisato **dall'art.29 I.m.**

Il primo controllo riguarderà la presenza dei requisiti fondamentali (Originalità, liceità, materialità, verità) ad esclusione del requisito della **novità**.

Inoltre:

1. Se il brevetto riguarda un **marchio collettivo** si esaminerà se l'ente o l'associazione possiedano i requisiti richiesti (al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti di una pluralità di imprese);
2. Se riguarda un **marchio geografico** esaminerà la possibilità di creare ingiustificati privilegi o comunque il pregiudizio che si venga a creare per la nascita di analoghe iniziative nella regione;
3. Se riguarda un marchio contenente **ritratti** di persone l'esistenza del consenso di colui che è effigiato o, in caso di morte, dei suoi parenti;
4. Se contiene **nomi** di persone la non lesione della fama, del credito o decoro di colui che è citato nel marchio o, se vi è motivo, la richiesta di consenso dell'interessato o dei suoi parenti;
5. Se il brevetto è richiesto da un **cittadino straniero**, quanto detto sopra **nell'art. 23 I.m.**, tuttavia se il **marchio è registrato precedentemente** all'estero e a tale registrazione fa riferimento la domanda, l'esistenza di tale brevetto è assicurata;
6. Se il marchio contiene figure o segni di alto valore simbolico o politico ed elementi araldici dovrà essere richiesto il parere delle amministrazioni interessate e competenti.

Rifiuto di registrazione

L'ufficio centrale dei brevetti, esaminata la domanda, solleverà eventuali obiezioni a cui l'interessato dovrà rispondere entro un determinato termine altrimenti l'ufficio deciderà in base agli elementi in suo possesso.

Compiuto l'esame l'ufficio rilascerà copia del brevetto, se questi verrà concesso, in caso contrario notificherà all'interessato la motivazione della ricusa.

Il richiedente avrà tempo trenta giorni per il ricorso presso la speciale commissione (detta **commissione dei ricorsi**), composta da alti magistrati e da professori universitari di materie giuridiche.

Ricevuto il ricorso la commissione dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni e fissa la data per la discussione del ricorso. Il ricorrente può farsi assistere da un legale o da un tecnico e presentare memorie esplicative, la sentenza verrà notificata all'interessato.

Limiti dell'esame preventivo del marchio

Il testo legislativo del 1934 prevedeva tra i requisiti del marchio oggetto di esame il requisito della **novità limitatamente ai marchi registrati o in corso di registrazione**, inoltre era ammesso **l'istituto dell'opposizione preventiva**. Il testo legislativo del 1934 venne attuato nel 1939, ma senza il controllo del requisito della novità e dell'istituto dell'opposizione preventiva, a causa della mancata riforma amministrativa dell'ufficio centrale brevetti a Roma.

Protezione temporanea

Una disciplina particolare vige per i nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in esposizioni ufficialmente riconosciute. La **protezione temporanea** fa risalire la priorità del brevetto a favore dell'espositore al giorno della consegna del prodotto per l'esposizione. Tale effetto giuridico si produce solo se l'espositore deposita la domanda di brevetto entro sei mesi dalla consegna all'esposizione ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione stessa.

Il richiedente, nella domanda di brevetto, deve indicare la data di consegna del prodotto all'esposizione e la data dell'apertura dell'esposizione. Per comprovare l'esistenza della priorità, deve presentare un **certificato nella carta bollata prescritta**, debitamente legalizzato dalla presidenza del comitato esecutivo o direttivo dell'esposizione. Se più marchi simili o uguali riguardanti gli stessi prodotti vengono presentati lo stesso giorno all'esposizione, prevale chi ha depositato prima la domanda di brevetto.

Nel brevetto rilasciato e nel registro dei brevetti verranno annotate le date anzidette. Se poi non verranno presentati, entro sei mesi dal deposito della domanda, i documenti prescritti, nel brevetto non verrà fatta menzione della priorità.

Per i marchi con la rivendicazione di priorità il requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data di consegna.

La perdita del diritto di (prelazione) priorità, per non aver presentato domanda di brevetto, entro i termini stabiliti dalla legge, comporta la possibilità di registrare il marchio con la data della domanda di brevettazione e non con la precedente data di consegna.

Questo fatto comporta l'importanza della data di presentazione della domanda di brevetto all'ufficio centrale per il requisito della novità. Tuttavia se il prodotto con il marchio è stato, non solo consegnato all'esposizione, ma anche esposto al pubblico, prevarrà l'espositore per la **notorietà generale** acquisita dal suo prodotto prima della presentazione delle due domande di brevetto.

Rinnovazione del brevetto

La rinnovazione del brevetto si effettua mediante domanda da presentarsi entro gli ultimi 12 mesi del ventennio in corso. Il richiedente dovrà pagare la **tassa di concessione del brevetto di rinnovazione** il cui ammontare coincide con la **tassa di primo deposito**, ma non pagherà la **tassa di domanda** come nel primo deposito.

La domanda di rinnovazione del brevetto può essere presentata anche entro i sei mesi dalla scadenza del termine. In tale ipotesi dovrà essere pagata una **sopratassa**. La domanda deve essere fatta dal titolare del marchio con le stesse modalità di quelle dei brevetti di primo deposito, inoltre deve contenere il numero distintivo e la decorrenza del precedente brevetto.

La legge ammette la possibilità di apportare qualche modifica al marchio purché riguardino caratteri **non distintivi** del contrassegno. Se le modifiche riguardano caratteri distintivi del marchio, l'ufficio centrale dei brevetti invita il richiedente a trasformare la **domanda di rinnovazione** in **domanda di brevetto di primo deposito** e a pagare le due tasse previste.

La legge prevede l'ipotesi che il titolare all'atto di rinnovazione intenda estendere il brevetto ad altri generi di prodotti o di merci, in tal caso pone una duplice condizione: a) che i generi di prodotti o di merci al quale il brevetto sia esteso appartengano alla **stessa classe** (contenuta nella tabella C) dei generi cui si riferiva il precedente brevetto; b) che tali generi prodotti **risultino inoltre sostanzialmente affini** ai generi precedentemente protetti dal brevetto.

Se per questi generi il marchio è stato precedentemente brevettato da altri, il brevetto di rinnovazione sarà invalido e al titolare non resterà altro che brevettare nuovamente il marchio come brevetto di primo deposito, con i soli generi inclusi nel brevetto originario.

L'esame della domanda di rinnovazione sarà soprattutto diretta a verificare la persistenza delle **condizioni di registrazione**.

Può farsi ricorso alla commissione dei ricorsi sia se la domanda di rinnovo è stata respinta, sia se vi è stato invito dall'ufficio centrale brevetti a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di brevetto di primo deposito.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/procedura-della-brevettazione/>