

**LEGGE QUADRO SUI MARCHI E BREVETTI**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 giugno 1997.*

**TITOLO I**

**BREVETTI**

**Art.1**

*Definizione di "brevetto" e di "invenzione"*

Ai fini della presente legge si definisce:

- 1) "invenzione" - l'idea di un inventore che consenta in pratica la soluzione di un problema specifico nel settore della tecnologia; l'invenzione può essere o può riguardare un prodotto o un procedimento;
- 2) "brevetto" - il titolo concesso per la protezione dell'invenzione.

**Art.2**

*Oggetto del brevetto*

- 1) Un'invenzione è brevettabile se è nuova, implica un'attività inventiva ed è suscettibile di immediata applicazione industriale.

2)

a) Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

b) Lo Stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione in forma tangibile o, nella Repubblica di San Marino, 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.

c) Ai fini del comma b), 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 commessi dal richiedente o dal suo dante causa o di un abuso commesso da un terzo nei confronti del richiedente o del suo dante causa.

3)

a) 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 evidente per una persona normalmente esperta nel ramo.

b) Un'invenzione è considerata tale solo se introduce una innovazione ovvero introduce elementi, di novità, non accessibili al pubblico prima della data di deposito della domanda.

4) Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi tipo di industria. Il termine "industria" deve essere inteso nel senso più ampio; esso comprende l'artigianato, l'agricoltura, la pesca e i servizi.

5) Non sono brevettabili le invenzioni:

- 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;

- 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;

- 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.

### **Art.3**

#### *Domanda*

1) La domanda di brevetto è depositata presso l'Ufficio "Marchi e Brevetti" della Repubblica di San Marino di cui al successivo articolo 30 e deve contenere una richiesta, una descrizione, una o

più rivendicazioni, uno o più disegni, ove siano richiesti, e un estratto. La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.

2)

a) La richiesta contiene un'istanza per la concessione del brevetto, il nome e gli altri dati prescritti relativi al richiedente, all'inventore e al mandatario, se vi sia, e al titolo dell'invenzione.

b) Qualora il richiedente non sia l'inventore, la richiesta è accompagnata da una dichiarazione che giustifichi il diritto del richiedente al brevetto.

3) 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, il miglior modo per attuare l'invenzione noto al richiedente.

4)

a) La rivendicazione o le rivendicazioni devono definire la portata della protezione. La descrizione e i disegni possono essere usati per interpretare le rivendicazioni.

b) Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.

5) I disegni devono essere forniti quando sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione.

6) L'estratto serve unicamente ai fini d'informazione tecnica; in particolare, esso non è preso in considerazione per l'interpretazione delle rivendicazioni.

7) La domanda deve avere per oggetto una sola invenzione o un gruppo d'invenzioni collegate tra loro così da formare un unico concetto inventivo generale.

8) Il richiedente deve fornire, su richiesta dell'Ufficio "Marchi e Brevetti", 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 essenzialmente alla stessa invenzione rivendicata nella domanda depositata presso l'Ufficio medesimo.

#### **Art. 4**

##### *Esame, concessione del brevetto o rifiuto della domanda.*

1)

a) L'Ufficio "Marchi e Brevetti" accorda la data di deposito e controlla che siano state ottemperate le condizioni stabilite nel Regolamento d'esecuzione ed esamina se la domanda soddisfi i requisiti dell'articolo 3 e delle disposizioni del Regolamento d'esecuzione che vi si riferiscono.

b) L'Ufficio "Marchi e Brevetti" esamina se l'invenzione soddisfa i requisiti degli articoli 1 e 2, tuttavia, esso esamina la conformità con i requisiti degli articoli 2.2) e 3) solo qualora, e nei limiti in cui, il Regolamento d'esecuzione lo prescriva.

c) Per l'applicazione del precedente paragrafo 1)b), il Regolamento d'esecuzione può prescrivere che l'Ufficio "Marchi e Brevetti" possa utilizzare rapporti di ricerca o rapporti di esame sostanziale preparati da un'altra autorità.

2)

a) Qualora l'Ufficio "Marchi e Brevetti" accerti che i requisiti di cui al precedente paragrafo 1) sono soddisfatti, concede il brevetto. In caso contrario rifiuta la domanda.

b) Quando concede il brevetto, l'Ufficio "Marchi e Brevetti":

I) pubblica un riferimento alla concessione del brevetto;

II) rilascia al richiedente un certificato di concessione del brevetto e una copia del brevetto;

III) registra il brevetto;

IV) mette a disposizione del pubblico copie del brevetto dietro pagamento della tassa prescritta.

## **Art. 5**

### *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) Ai fini della presente legge, "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;

II) l'immagazzinaggio di tale prodotto ai fini dell'offerta di vendita, della vendita e dell'uso.

b) Quando il brevetto è stato concesso per un procedimento:

I) l'uso del procedimento;

II) la realizzazione di qualsiasi atto di cui al precedente comma a), nei riguardi di un prodotto ottenuto direttamente a mezzo del procedimento.

4) Il titolare del brevetto, oltre ad ogni diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto, fatto salvo il successivo paragrafo 5) e l'articolo 7, d'istituire azioni giudiziarie contro qualsiasi persona che contraffà il brevetto mettendo in pratica, senza il suo consenso, qualsiasi atto di cui al precedente paragrafo 3) o mettendo in pratica atti che rendono probabile il verificarsi di tale contraffazione.

5) I diritti conferiti dal brevetto non si estendono:

I) ad atti relativi ad articoli messi in commercio, nella Repubblica di San Marino, dal titolare del brevetto o con il suo consenso;

II) 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.

6) Nel caso di invenzione avvenuta nella esecuzione di una commissione o di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto al brevetto dell'invenzione, in assenza di contrarie disposizioni contrattuali, spetta alla persona che ha commissionato il lavoro o al datore di lavoro.

7) Il lavoratore dipendente ha diritto 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.

## **Art.6**

### *Durata, tasse annuali*

1) Un brevetto dura venti anni a decorrere dalla data del suo deposito.

2) Una tassa annuale per il mantenimento del brevetto deve essere pagata all'Ufficio "Marchi e Brevetti" 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.

## **Art.7**

### *Licenze non volontarie*

1) Su richiesta di ogni persona che dimostri la propria capacità di attuare l'invenzione brevettata nella Repubblica di San Marino presentata all'Ufficio "Marchi e Brevetti" 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'Ufficio

"Marchi e Brevetti" può concedere una licenza non volontaria se l'invenzione brevettata non è attuata o non lo è in modo sufficiente nella Repubblica di San Marino.

2) Nonostante il precedente paragrafo 1), una licenza non volontaria non è concessa se il titolare del brevetto dimostra all'Ufficio "Marchi e Brevetti" che esistono circostanze 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) Il beneficiario di una licenza non volontaria 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 tale decisione.

4) La concessione di una licenza non volontaria non esclude la concessione di contratti di licenza da parte del titolare del brevetto o la concessione di altre licenze non volontarie.

## **TITOLO II**

### **DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI**

#### **Art.8**

##### *Significato di Disegno industriale*

1) Ai fini della presente legge, ogni composizione di linee o colori o ogni forma a tre dimensioni, associata o non a linee o colori, è considerata un disegno industriale, a condizione che tale composizione o forma conferisca un aspetto speciale ad un prodotto dell'industria o dell'artigianato e possa servire da modello per un prodotto dell'industria o dell'artigianato.

2) La protezione conferita dalla presente legge non si estende a qualsiasi elemento di un disegno industriale che serva unicamente ad ottenere un risultato tecnico.

#### **Art.9**

##### *Disegni registrabili*

1) Un disegno industriale è registrabile se è nuovo.

2) Un disegno industriale è nuovo se non è stato divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione in forma tangibile o, nella Repubblica di San Marino, mediante uso o in ogni altro modo, prima della data di deposito, oppure, qualora sia applicabile, prima della data di priorità della domanda di registrazione. L'articolo 2 comma 2/c si applica mutatis mutandis.

- 3) I disegni industriali che sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono attuabili.

## **Art.10**

### *Domanda*

La domanda di registrazione di un disegno industriale è depositata presso l'Ufficio "Marchi e Brevetti" della Repubblica di San Marino e deve contenere una richiesta, un campione dell'articolo che incorpora il disegno industriale o una raffigurazione grafica dello stesso e una indicazione del genere di prodotti per i quali il disegno industriale deve essere usato. La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.

## **Art.11**

### *Esame, registrazione del disegno industriale o rifiuto della domanda*

- 1) L'Ufficio "Marchi e Brevetti" della Repubblica di San Marino accorda la data di deposito e controlla che siano state ottemperate le condizioni stabilite nel Regolamento di esecuzione ed esamina se la domanda soddisfi i requisiti dell'articolo 10 e delle disposizioni del Regolamento di esecuzione che vi si riferiscono.
- 2) L'Ufficio "Marchi e Brevetti" esamina se il disegno industriale soddisfi i requisiti degli articoli 8 e 9.3.
- 3) Qualora l'Ufficio "Marchi e Brevetti" accerti che i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti registra il disegno industriale, pubblica un riferimento del brevetto e rilascia al richiedente un certificato di brevetto. In caso contrario rifiuta la domanda.

## **Art.12**

### *Diritti conferiti dalla registrazione, durata*

- 1) L'attuazione di un disegno industriale registrato nella Repubblica di San Marino da parte di persone che non siano il titolare richiede il consenso di quest'ultimo.
- 2) Ai fini della presente legge, "attuazione" di un disegno industriale registrato significa la fabbricazione, la vendita o l'importazione di articoli che incorporano il disegno industriale.
- 3) L'articolo 5 comma 5/I si applica mutatis mutandis. Il titolare del disegno industriale registrato, oltre ad ogni altro diritto, rimedio o azione a sua disposizione, ha il diritto di intraprendere azioni giudiziarie contro ogni persona che contraffà il disegno industriale mettendo in pratica, senza il suo consenso, qualsiasi atto di cui al secondo comma, o mettendo in pratica atti che rendano probabile il verificarsi di tale contraffazione.

4) La registrazione di un disegno industriale ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della domanda di registrazione. La registrazione può essere rinnovata per due ulteriori periodi consecutivi di cinque anni dietro pagamento della tassa prescritta.

### **TITOLO III**

#### **MARCHI D'IMPRESA E MARCHI COLLETTIVI**

##### **Art.13**

###### *Significato di "marchio d'impresa" e di "marchio collettivo"*

Ai fini della presente legge:

- a) per "marchio d'impresa" s'intende ogni segno o combinazione di segni riproducibile graficamente ed in grado di contraddistinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- b) per "marchio collettivo" s'intende ogni segno o combinazione di segni riproducibile graficamente ed in grado di contraddistinguere l'origine o ogni altra caratteristica comune, inclusa la qualità, dei prodotti o servizi di differenti imprese che usano tale segno su concessione del titolare del marchio collettivo registrato.

##### **Art.14**

###### *Segni esclusi dalla protezione*

Ai sensi della presente legge, 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 o carattere distintivo.



## **Art.15**

### *Domanda per la registrazione del marchio*

- 1) La domanda per la registrazione di un marchio d'impresa è depositata presso l'Ufficio "Marchi e Brevetti", previo pagamento della tassa prescritta, e deve essere accompagnata da una riproduzione del marchio e da una lista dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio;
- 2) L'Ufficio procede ad un esame della domanda per accertare:
  - a) la regolarità formale della domanda e la presenza dei requisiti di cui al punto 1) che precede;
  - b) l'assenza dei motivi di esclusione dalla protezione di cui al precedente articolo 14 lettere a), b), c) e d) della presente legge.
- 3) Qualora si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio registra il marchio, pubblica un riferimento alla registrazione e rilascia al richiedente un certificato di registrazione. In caso contrario, l'Ufficio respinge la domanda.

## **Art.16**

### *Conflitto con marchio precedente*

Ad un marchio d'impresa registrato che è identico o simile ad un marchio d'impresa registrato per prodotti o servizi simili o identici con deposito precedente o data di priorità può essere negata la protezione e la sua registrazione può essere cancellata mediante una sentenza di un tribunale.

## **Art.17**

### *Diritti conferiti dalla registrazione*

- 1) Il titolare del marchio d'impresa, in relazione a qualsiasi prodotto o servizio per il quale è stato registrato, ha il diritto di far uso esclusivo del marchio e di vietare a terzi di usare per prodotti o servizi identici o affini, senza il consenso del titolare, 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 contraffà il marchio usando, senza il suo consenso, il 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 nello Stato 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) 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.

## **Art.18**

### *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 può essere rinnovata per periodi consecutivi di dieci anni mediante il pagamento della tassa prescritta; gli effetti della rinnovazione decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

## **Art.19**

### *Marchi collettivi*

1) Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2), gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 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 "Marchi e Brevetti" ogni modifica intervenuta nel regolamento relativo al marchio stesso.

## **Art.20**

### *Licenza di marchi d'impresa e di marchi collettivi*

1) 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 17.1) e 3), non può essere esercitato.

2) La registrazione di un marchio collettivo, o una domanda relativa, non può formare oggetto di un contratto di licenza.

**TITOLO IV**  
**NOMI COMMERCIALI,**  
**INDICAZIONE DI PROVENIENZA,**  
**DENOMINAZIONE D'ORIGINE E ATTI DI CONCORRENZA SLEALE**

**Art.21**

*Significato di "nome commerciale", di "indicazione di provenienza"  
e di "denominazione di origine"*

Ai fini della presente legge:

- a) "nome commerciale" significa il nome o la designazione che identifica l'impresa;
- b) "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;
- c) "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.22**

*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.23**

#### *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.24**

#### *Uso illecito di una denominazione di origine*

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.

### **Art.25**

#### *Atti di concorrenza sleale*

E' illecito ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale e commerciale.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.26**

#### *Diritto di priorità*

Ogni domanda per la concessione di un brevetto o la registrazione di un disegno industriale o di un marchio d'impresa può contenere, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive modificazioni per la protezione della proprietà industriale, una dichiarazione rivendicante la priorità di una domanda anteriore corrispondente e l'effetto di tale dichiarazione è quello disposto in tale Convenzione.

### **Art.27**

### *Cambiamento di titolare*

- 1) Ogni cambiamento nella titolarità di un brevetto, nella 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 e, ad eccezione del caso della domanda, è pubblicato dall'Ufficio "Marchi e Brevetti". 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 Congresso di Stato.

### **Art.28**

#### *Nullità Decadenza*

- 1) Il brevetto è nullo se l'invenzione sia priva dei requisiti di cui all'articolo 2.
  - 2) I modelli e disegni industriali sono nulli se manchino dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.
  - 3) Il marchio è nullo se manchi dei requisiti di cui all'articolo 14.
- A) Il brevetto per invenzione decade:
- a) in caso di mancato pagamento della tassa annuale nei termini previsti dall'articolo 6;
  - b) nel caso in cui l'invenzione non sia stata attuata nel termine di due anni dal rilascio della licenza non volontaria di cui all'articolo 7;
  - c) nel caso in cui esista un diritto di priorità di altro soggetto che abbia depositato, ai sensi della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive modificazioni, una domanda di brevetto per la stessa invenzione in altro Stato aderente.
- B) Il marchio decade per 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.

### **Art.29**

#### *Mandatari*

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 "Marchi e Brevetti".

### **Art.30**

#### *Ufficio Marchi e Brevetti*

1) Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito l'Ufficio Marchi e Brevetti della Repubblica di San Marino.

2) Con decreto reggenziale verranno successivamente attribuite e definite le competenze del servizio. Col medesimo decreto verranno fissate le tasse di registrazione e di ogni altro atto inerenti alle domande previste dalla presente legge.

### **Art.31**

#### *Registri, Gazzette*

1) L'Ufficio "Marchi e Brevetti" mantiene registri separati per brevetti, disegni industriali e marchi d'impresa. I marchi collettivi sono registrati in una sezione speciale del Registro dei marchi. Tutte le trascrizioni previste dalla presente legge sono effettuate in tali Registri.

2) L'Ufficio "Marchi e Brevetti" effettua tutte le pubblicazioni previste nella presente legge in una sezione speciale del Bollettino Ufficiale.

### **Art.32**

#### *Competenza del Tribunale Commissariale Civile e Penale, azioni penali*

1) Contro i provvedimenti dell'Ufficio "Marchi e Brevetti" che dichiarino l'irricevibilità della domanda o rifiutino il deposito di un marchio, di un brevetto o di un disegno industriale può essere proposto ricorso dal richiedente ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n° 68 " Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative".

2) Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, le azioni in materia di marchi, brevetti o disegni industriali già registrati o in corso di registrazione si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con l'onere in capo alla parte attrice di comunicare copia dell'atto introduttivo del giudizio all'Ufficio "Marchi e Brevetti".

3) Il titolare del diritto di marchio, brevetto o disegno industriale registrato può chiedere, nel corso del giudizio civile, che sia disposto sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto oppure che sia disposta diffida al fine di inibire la continuazione dell'illecito.

4) Fatti salvi gli articoli 5.5), 12.3) e 17.4), una contraffazione consiste nella realizzazione nella Repubblica di San Marino di qualsiasi atto di cui agli articoli 5, 12, 17, e 21 da parte di una persona che non è il titolare del diritto e senza il suo consenso.

### **Art.33**

*Disposizioni transitorie ed abrogazioni*

- 1) Sono salvi i diritti precedentemente acquisiti per marchi, brevetti, modelli e disegni industriali già registrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base al sistema previgente, fermo restando l'obbligo da parte dei relativi titolari di richiederne l'iscrizione nei registri dell'Ufficio Marchi e Brevetti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'originaria registrazione.
- 2) Sono abrogati, dalla data della piena operatività dell'Ufficio "Marchi e Brevetti", gli articoli 5 lettera c), 12, 13, 41, l'inciso "di modelli e disegni" contenuto nell'articolo 77 della Legge 25.01.1991, n. 8 "Tutela del diritto d'autore".

**Art.34**

*Regolamento d'esecuzione*

Con decreto reggenziale verrà emanato un regolamento d'esecuzione che prescriva le modalità d'applicazione della presente legge, includendovi disposizioni transitorie relative alle situazioni pendenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e alle registrazioni in vigore a tale data.

**Art.35**

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 1997/1696 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI

*Paride Andreoli - Pier Marino Mularoni*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Antonio Lazzaro Volpinari*

