



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 novembre 2011:

LEGGE 5 DICEMBRE 2011 N.189

MODIFICHE ALLA LEGGE N.79/2005 IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 152 DELLA LEGGE N.165/2005

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 88 della Legge 25 maggio 2005 n.79)

L'articolo 88 della Legge 25 maggio 2005 n.79 è integrato con i seguenti commi:

“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.”.

Art. 2

(Inserimento articolo 88 bis nella Legge 25 maggio 2005 n.79)

Dopo l'articolo 88 della Legge 25 maggio 2005 n.79 è inserito il seguente articolo:

“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.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 89 della Legge 25 maggio 2005 n.79)

L'articolo 89 della Legge 25 maggio 2005 n.79 è sostituito dal seguente:

“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 delle 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 risultano dai preparativi;
- b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 92 della Legge 25 maggio 2005 n.79)

I commi 3 e 4 dell'articolo 92 della Legge 25 maggio 2005 n.79 sono sostituiti dai seguenti:

“3. La nomina di uno o più mandatari, 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.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 94 della Legge 25 maggio 2005 n.79)

I commi 1, 2, 3 dell'articolo 94 della Legge 25 maggio 2005 n.79 sono sostituiti dai seguenti:

“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 e 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.”.

Art. 6
(Norma transitoria)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad emanare, entro un anno dal deposito dei relativi strumenti di ratifica, con apposito decreto le norme di esecuzione e di attuazione per l'applicazione dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali nel testo dell'Atto di Ginevra, adottato a Ginevra il 2 luglio del 1999 e del Trattato sul diritto dei brevetti (PLT) del 1° giugno 2000.

2. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto delegato sarà emanato il nuovo Testo Unico delle norme in materia di proprietà industriale.

Art. 7
(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

- l'articolo 152 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente legge.

Art. 8
(Entrata in vigore)

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

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 dicembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta