



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato  
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

---

### Relazione al Progetto di Legge

***“Modifiche alla Legge n. 79/2005 in materia di proprietà industriale e abrogazione dell’art. 152 della Legge n. 165/2005”***

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

il presente progetto contiene modifiche al “Testo unico in tema di proprietà industriale” (l. n. 79/2005), resesi necessarie alla luce della recente ratifica di accordi internazionali in materia di marchi, brevetti e disegni industriali. Si vuole inoltre migliorare la gestione documentale delle domande e dei flussi documentari, prevedendo la riduzione del numero di copie della domanda da depositare (fino ad oggi il numero era predefinito dalla legge mentre d’ora innanzi sarà rimesso alla decisione del Dirigente dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi in base alle nuove forme di archiviazione elettronica dei documenti, con conseguente riduzione del numero di copie cartacee).

Il presente progetto di legge riporta alcune variazioni nella disciplina delle modalità di presentazione delle domane di registrazione o concessione, introducendo con l’art. 2 il concetto di ricevibilità della domanda e di conseguenza esso codifica la procedura da seguire, anche ai fini di una eventuale integrazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia priva di elementi fondamentali.

All’art. 3 si prevede un nuovo testo per la disciplina della procedura della reintegrazione dei diritti, adeguandola alle previsioni della Convenzione sul Brevetto Europeo, con una più precisa indicazione delle ipotesi in cui la reintegrazione nei diritti non può essere ammessa.

Con l’art. 4 vengono precisate le modalità di nomina dei rappresentanti in proprietà industriale (mandatari), sancendo la natura dell’atto con cui viene conferito l’incarico e la conseguente disciplina fiscale da applicarsi.

Con l’art. 5 vengono meglio precisate le formalità per ottenere la trascrizione di un atto di trasferimento di un titolo di proprietà industriale, con una migliore precisazione in ordine alla procedura e alle imposte da scontare.

All’art. 6 viene attribuita delega al Congresso di Stato per la emanazione delle norme attuative dell’Accordo dell’Aja in materia di deposito internazionale dei disegni e dei modelli

industriali, nel testo dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999, recente ratificato dal Consiglio Grande e generale, e che diventerà esecutivo dopo tre mesi dal deposito della firma di ratifica. Stessa cosa vale anche per il Trattato sul diritto dei brevetti del 1 giugno 2000.

Si prevede inoltre la delega ad emanare entro due anni una nuova versione del Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, che a seguito della presente parziale variazione e a seguito della adozione di norme attuative del Convenzione sul Brevetto Europeo e dell'atto dell'Aja in materia di Disegni e modelli, ha perso sicuramente le caratteristiche di un vero Testo Unico.

Si prevede infine all'art. 7, l'abrogazione dell'art. 152 della legge 17 novembre 2005 n. 165 in quanto tale articolo si pone in contrasto con la disciplina generale (sia interna che internazionale) in materia di marchi, che mai esclude in modo assoluto la registrabilità di un marchio in base alle caratteristiche soggettive del richiedente né pone limiti merceologici alla registrabilità di marchi, collegati a caratteristiche personali del richiedente.

La disciplina internazionale chiamata in causa a questo proposito è individuabile nell'art. 6 quinquies e 7 della Convenzione di Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata da San Marino il 26 giugno 1991, da cui deriva l'intero "Sistema di Madrid" basato sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 (ratificato sempre nel 1991) e sul successivo Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Madrid, adottato il 27 giugno 1989, cui San Marino ha aderito con il decreto 21 marzo 2007 n. 37.

L'intera disciplina sulla registrazione dei marchi contenuta nella Legge 25 maggio 2005 n. 79 (Testo unico in tema di proprietà industriale) - applicabile sia in riferimento a marchi registrati in base a domanda nazionale o su domanda internazionale- è ispirata ai principi e alle norme contenute negli accordi internazionali sopra richiamati.

Dal c.d. "Sistema di Madrid" ogni anno derivano incassi collegati dalla riscossione di tasse di registrazione di marchi (internazionali) che designano la Repubblica di San Marino e che seguono la procedura gestita in modo centralizzato dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) di Ginevra, di cui San Marino è membro dal 1991.

In riferimento a tali marchi internazionali designanti San Marino quale paese di protezione, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è chiamato a seguire le norme e le procedure dettate dagli accordi e dalle Convenzioni internazionali sopra richiamate, che in nessun modo ammettono rifiuti di registrazione basati sulla norma contenuta nell'art. 152 LISF.

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Arzilli