

ORDINANZA n. 3 rep.
Brevetti per marchi d'impresa (1).

TITOLO I

Diritti di brevetto e uso del marchio

Capo I

Diritti di brevetto

1. I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio della Somalia, o che sono introdotti nel Territorio stesso per scopi commerciali.

Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità.

2. Gli enti e le associazioni legalmente costituiti (54 c.c.) aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengano agli stessi enti od associazioni.

Le norme statutarie concernenti l'uso dei marchi collettivi e le relative sanzioni, debbono essere allegate alla domanda di concessione del brevetto: le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti o delle associazioni (53, n. 3 c.c.), titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 50, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine.

I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente Ordinanza in quanto non contrastino con la natura di essi.

3. La rinnovazione del brevetto di primo deposito, comunque di un precedente brevetto, spettante allo stesso titolare, o ai suoi aventi causa, ai sensi del successivo art. 5, ha luogo mediante la concessione di un brevetto di rinnovazione.

4. I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto, salvo il disposto del successivo art. 9.

Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.

Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare.

(1) Ordinanza n. 3 Rep. del 22 Gennaio 1955 — Brevetti per marchi di impresa (B.U. Suppl. n. 2 al n. 1 del 25 Gennaio 1955). Con la legge n. 33 del 18 gennaio 1975 è stata estesa nella Regione del Nord della Somalia (ex Somalia sotto l'Amministrazione Britannica) la legge sui Brevetti per marchi d'impresa di cui al testo ed è stata abrogata la legge n. 9 del 6-8-1938 (United Kingdom Trade Marks Ordinance) e la legge n. 9 del 13-11-1924 (United Kingdom Patents Ordinance). V. B.U. n. 5 del 3 maggio 1975.

La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e di essa deve essere data notizia sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

5. Il brevetto può essere rinnovato per lo stesso marchio precedente, o per il marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione della annessa tabella "C".

La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una soprattassa.

6. Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto dell'Amministratore, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in esposizioni o fiere, nazionali ed internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio della Somalia, o in uno stato estero.

7. La protezione temporanea fa risalire la priorità del brevetto, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o merce per la esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di brevetto sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura della esposizione o fiera.

Nel caso di esposizione o fiera, tenuta da uno Stato Estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine.

8. Tra più marchi per prodotti o merci consegnati per l'esposizione o fiera nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di brevetto.

Le date suddette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel Registro di cui all'art. 32 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio dei brevetti.

Capo II

Uso del marchio

9. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non brevettato, 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 del brevetto per il marchio stesso.

10. È vietato a chiunque di far uso di un marchio già brevettato o di fatto usato dopo che il relativo brevetto sia stato dichiarato nullo.

11. Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né in specie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale.

12. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

13. La tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna è indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto per il marchio stesso.

Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome o la sigla corrispondente può essere usato come marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla od insegna usati da altri in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei a differenziarli.

14. È vietato di usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale, o la denominazione di una società; è del pari vietato di appropriarsi della ditta, sigla od insegna di una impresa, nonché dell'emblema caratteristico, della denominazione o titolo di Enti o Associazioni ed apporli sopra stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, anche quando la ditta, la sigla, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio, o trovansi comunque brevettati in conformità di questa Ordinanza.

15. Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'Azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo.

In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

TITOLO II

Oggetto e titolare del brevetto

Capo I

Oggetto del brevetto

16. Può costituire oggetto del brevetto, per l'uso esclusivo come marchio d'impresa, ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o più generi determinati, fabbricati o messi in commercio, salvo il disposto degli articoli 18, 19, 20 e 21.

17. Sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, le parole, figure o segni che alla data del deposito della domanda:

1) non siano di uso generale;

2) non siano già noti come marchi distintivi di prodotti o merci dello stesso genere, fabbricati o messi in commercio da altri.

L'uso precedente della parola, figura o segno, quando non importi notorietà di essi, o importa notorietà puramente locale, non toglie la novità.

L'uso precedente della parola, figura o segno, da parte del richiedente o del suo dante causa, non è di ostacolo alla concessione del brevetto.

18. Non possono costituire oggetto di brevetto per l'uso esclusivo come marchi:

1) le parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

2) le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;

3) le figure o segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma;

4) le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.

19. Del pari non possono costituire oggetto di brevetto le parole, figure o segni, eguali o simili a quelli già validamente brevettati da altri nel Territorio, o con efficacia nel Territorio, ancorché non utilizzati per prodotti o merci dello stesso genere, in seguito a domanda depositata in data anteriore.

20. L'Ufficio dei brevetti può rifiutare, con provvedimento motivato, il brevetto per marchi costituiti da nomi geografici, quando tali marchi possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

L'avvenuta concessione del brevetto per un marchio costituito da nome geografico non esclude l'uso del nome come indicazione di provenienza.

21. I ritratti di persone non possono essere brevettati 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 anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di persone, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati 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 dei brevetti ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione del brevetto, anche in tal caso, al consenso stabilito al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la concessione del brevetto non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, oltre che ai nomi, alle denominazioni e alle sigle.

Capo II

Titolare del brevetto

22. Può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio, salvo il caso considerato nel successivo art. 40, comma terzo.

Anche l'Amministrazione può ottenere brevetti per marchi.

23. Il brevetto del marchio può essere concesso anche a favore di stranieri che non abbiano nel territorio le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso.

24. Il diritto di ottenere il brevetto 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.

TITOLO III

Domanda, esame e concessione del brevetto

25. La domanda di concessione di brevetto per marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo ai sensi degli articoli 2, 13, 22 e 24 di questa Ordinanza o dal suo avente causa.

Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'Ente o dell'Associazione.

L'Ufficio dei brevetti annoterà le domande in apposito registro.

26. La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere dei prodotti o merci che il marchio serve a contraddistinguere.

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 dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità.

27. Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio dei brevetti 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.

Il ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui al successivo articolo 51, sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

28. Se il brevetto di rinnovazione sia chiesto per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di brevetto di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.

Si applicano, nel caso di ricorso alla Commissione, le disposizioni del precedente articolo.

29. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

1) se può trovare l'applicazione l'art. 2 di questa Ordinanza, quando si tratta di marchi collettivi;

2) se la parola, figura o segno può essere brevettato come marchio a norma degli articoli 16, 18, 20 e 21;

3) se concorrono le condizioni di cui all'art. 23;

4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrano le condizioni prescritte.

Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio dei brevetti respinge la domanda.

30. I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'Ufficio dei brevetti, salvo gravi motivi, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

31. Il provvedimento col quale l'Ufficio dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

32. Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure, qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e concede a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto.

La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e l'appartenenza del marchio.

33. L'Ufficio pubblica la notizia dei brevetti concessi nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Avvenuta la concessione del brevetto, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascun brevetto sono posti a disposizione del pubblico.

TITOLO IV

Tassa di brevetto

34. Il brevetto per marchio d'impresa è soggetto alle seguenti tasse:

- 1) tassa di domanda del brevetto di primo deposito;
- 2) tassa di concessione del brevetto di primo deposito, da commisurarsi in ragione delle classi di cui all'annessa tabella "C";
- 3) tassa di concessione del brevetto per rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima tabella "C".

35. La tassa di concessione del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione, può essere pagata o in un'unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto.

36. La tassa di domanda e la tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o la prima rata di quest'ultima, devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di concessione del libretto di rinnovazione, o la prima rata di essa, deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

37. La seconda rata della tassa di concessione, sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione, deve essere pagata anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito.

Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una sopratassa.

38. Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una rata, fra quelle considerate nel precedente articolo, venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio dei brevetti, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolamentazione, anche tardiva, del pagamento. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

TITOLO V

Decadenza e nullità del brevetto

39. Il brevetto per marchio d'impresa decade nei casi seguenti oltre che in quelli del successivo art. 57:

1) se il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto o merce;

2) qualora sia accertata l'esistenza di uno degli impedimenti previsti dall'art. 21 di questa Ordinanza. (Questa decadenza può essere fatta valere solo dalle persone designate nel medesimo articolo 21);

3) per la posteriore concessione del brevetto di un marchio, eguale o simile, relativo a prodotti o merci dello stesso genere, avente effetto da data anteriore, anche ai sensi dell'art. 7 di questa Ordinanza.

40. Il brevetto decade se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, l'utilizzazione è stata sospesa per tre anni.

Tuttavia, nell'uno o nell'altro caso, non avrà luogo la decadenza se l'inazione è stata effetto di cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto, esclusa da dette cause quella della mancanza di mezzi finanziari.

Inoltre, neppure avrà luogo tale decadenza se il titolare del brevetto relativo al marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o di altri brevetti, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o merci.

41. Il brevetto decade inoltre nei seguenti altri casi:

1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della seconda rata della tassa di concessione di primo deposito, o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, osservate le disposizioni degli articoli seguenti;

2) per cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio e, quando si tratti di marchio collettivo, per l'estinzione dell'Ente o della Associazione a cui il marchio era intestato;

3) per trasgressioni commesse dall'Ente o dall'Associazione alle disposizioni sull'uso del marchio collettivo.

42. Trascorso il mese di scadenza della seconda rata della tassa di concessione e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 37, l'Ufficio dei brevetti notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della rata di tassa dovuta.

L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto, per mancato pagamento dell'anzidetta seconda rata della tassa di concessione, pubblicando poi sul Bollettino Ufficiale della Somalia la notizia della decadenza stessa.

43. Il titolare del brevetto, ove possa provare di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della notizia della decadenza sul Bollettino Ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel Registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino Ufficiale.

44. Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 42 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto dal compimento del decennio per il quale sia stata pagata utilmente la tassa.

45. Il brevetto è nullo, salvo il disposto dell'articolo seguente:

- 1) se il marchio manca di uno dei requisiti previsti nei precedenti articoli 16 e 17;
- 2) se il marchio è in contrasto col disposto dell'art. 18;
- 3) se è stato concesso per un marchio che abbia già formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini dell'art. 19.

46. La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all'art. 33, primo comma di questa Ordinanza, non può essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda come distintivo di prodotti o merci dello stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona.

TITOLO VI

Trascrizione

47. Debbono essere resi pubblici a mezzo della trascrizione presso l'Ufficio dei brevetti, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 15:

- 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso e gratuito, che trasferiscono i diritti su brevetti somali per marchi d'impresa rilasciati nel Territorio;
- 2) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia relativi ai diritti considerati nel numero precedente;
- 3) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

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.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tale caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

- 4) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.

48. La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile è in facoltà dell'Ufficio dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni e le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione.

49. Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 47, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritte solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

TITOLO VII

Ordinamento amministrativo e giurisdizionale

50. Ai servizi attinenti alla materia regolata da questa Ordinanza provvede presso la Direzione per lo Sviluppo Economico ⁽¹⁾ l'Ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi di cui all'art. 65 dell'Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 sui brevetti per invenzioni industriali.

51. Le decisioni sui ricorsi ammessi da questa Ordinanza, contro i provvedimenti dell'Ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 66 dell'Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 sui brevetti per le invenzioni industriali.

La Commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresì applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 66 e quelle dei successivi artt. 67 e 68 della medesima Ordinanza n. 1 in data 22 Gennaio 1955.

52. La Commissione dei ricorsi, di cui al precedente articolo, ha altresì funzione consultiva dell'Amministrazione oltre che nella materia dei brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamenti, anche nella materia dei brevetti per marchi d'impresa.

53. Le azioni in materia di marchi, i cui brevetti sono stati concessi o sono in corso di concessione, si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del Territorio, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.

54. Le azioni di cui al precedente articolo si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio dei convenuti, quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel Territorio, dette azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel Territorio il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Mogadiscio.

L'indicazione di domicilio annotata nel Registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria (43 c.c.; 12, 18, 99 c.p.c.).

55. Qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

56. L'onere di provare la nullità (45) o la decadenza (39-44) di un brevetto per marchio incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.

(1) Attualmente l'Ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli industriali e marchi d'impresa opera sotto la sorveglianza del Ministero dell'Industria.

57. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per marchio d'impresa può essere promossa anche d'ufficio dal Pubblico Ministero (46 c.p.c.).

Indipendentemente dai casi considerati negli articoli 39, 40 e 41, il Pubblico Ministero può sempre promuovere, d'ufficio, l'azione di decadenza per sopravvenuto contrasto del marchio con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume.

L'azione di cui ai due commi precedenti deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti aventi diritto sul marchio.

Le relative sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio dei brevetti.

58. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile (117, 119 c.p.c.) in materia di brevetti per marchi deve essere comunicata all'Ufficio dei brevetti 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 suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità e la decadenza dei brevetti.

59. Il titolare dei diritti di brevetto per marchio può chiedere all'Autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L'Autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita ove lo creda opportuno la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla presentazione di una cauzione (293-294, 296 c.p.c.).

La descrizione o il sequestro vengono eseguiti a mezzo di un 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.

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.

60. Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro 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 siano chiamati nel giudizio di merito, e per convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro quando questi abbia agito con colpa.

61. Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.

62. In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salvo le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per marchio, finché figurino nel recinto di una esposizione o fiera, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel Territorio, o siano in transito da o per la medesima.

Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del brevetto, o del marchio, nel paese di provenienza degli oggetti.

63. L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza delle violazioni di diritti di brevetto per marchio sia pubblicata integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente (81 c.p.c.).

64. La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle parole, figure o segni 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.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale 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 nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione di diritto di brevetto per marchio 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.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, l'Autorità giudiziaria che ha emesso sentenza recante le misure anzidette.

65. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato brevettato, oppure tendenti a far credere che la brevettazione riguardi l'oggetto contraddistinto, anziché il marchio, è punito con l'ammenda da Sh.So. 150 a Sh.So. 1.500.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave è punito con l'ammenda estensibile fino a Sh.So. 600, anche quando non vi sia danno del terzo, chiunque contravviene al disposto dei precedenti articoli 10, 12 e 14; in caso di recidiva, tale ammenda è estensibile a Sh.So. 1.200.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e transitorie

Capo I

Disposizioni generali

66. Se i termini stabiliti da questa Ordinanza scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo (110/4, c.p.c.).

67. Le domande previste da questa Ordinanza debbono essere dirette all'Ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Esse debbono essere scritte in lingua italiana o araba e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana o araba deve essere unita la traduzione in lingua italiana o araba ⁽¹⁾.

68. Le domande relative alla materia dei brevetti per marchi di impresa e le domande di trascrizione si depositano all'Ufficio dei brevetti, presso la Direzione per lo Sviluppo Economico ⁽²⁾.

Del deposito verrà dato atto con verbale, di cui sarà rilasciata copia ove l'interessato la richieda.

69. Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Territorio per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.

Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Territorio, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso. I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.

70. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

(1) Con effetto della legge n. 60 del 21 Ottobre 1972, la lingua ufficiale della Repubblica Democratica Somala è la scrittura in lingua somala (App. 9).

(2) V. nota all'art. 50 della presente Ordinanza.

Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio dei brevetti.

71. 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.

Nella annessa tabella "A" è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questa Ordinanza.

Gli atti e documenti soggetti al bollo sono indicati nella annessa tabella "B".

72. Il Registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

Salvo il disposto dal precedente art. 33, comma secondo, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti.

Tali certificati ed estratti, nonché l'autenticazione di copie e di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

73. Le pubblicazioni previste in questa Ordinanza si effettuano nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Omissis

Tabella "A"

PROSPETTO DELLE TASSE

A) Brevetti per marchi d'impresa:	
1) per la domanda di brevetto di primo deposito	Sh.So. 15,—
2) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	Sh.So. 60,—
3) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in due rate:	
a) rata per il primo decennio	Sh.So. 30,—
b) rata per il secondo decennio	Sh.So. 45,—
4) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente numero 2 per ogni classe, oltre la prima se la tassa è pagata in un'unica soluzione	Sh.So. 45,—
5) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è pagata in due rate:	
a) rata per il primo decennio	Sh.So. 22,50
b) rata per il secondo decennio	Sh.So. 30,—

B) Brevetti per marchi collettivi:	
6) per la domanda di brevetto di primo deposito	Sh.So. 60,—
7) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	Sh.So. 150,—
8) per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:	
a) rata per il primo decennio	Sh.So. 75,—
b) rata per il secondo decennio	Sh.So. 105,—
C) Brevetti per marchi d'impresa o per marchi collettivi:	
9) per la lettera d'incarico	Sh.So. 9,—
10) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione:	
a) entro il primo trimestre	Sh.So. 22,50
b) entro il secondo trimestre	Sh.So. 67,50
11) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	Sh.So. 25,—
12) per la trascrizione di atto di trasferimento	Sh.So. 40,—
13) per il certificato	Sh.So. 10,—
14) per l'estratto dei registri	Sh.So. 6,—
15) per l'autenticazione di copia di marchio	Sh.So. 10,—
16) per il duplicato dell'originale di brevetto	Sh.So. 10,—

Tabella "B"

Tabella "B"

Atti e documenti soggetti al bollo da Sh.So. 1,20 al foglio:

- 1) Domanda di brevetto.
- 2) Domande intese ad ottenere:
 - a) trascrizione di atto di trasferimento;
 - b) certificato;
 - c) estratto dai registri;
 - d) autenticazione di copia di marchio, di descrizione e dichiarazione di protezione;
 - e) duplicato dell'originale di brevetto.
- 3) Descrizione allegata a domanda di brevetto.
- 4) Dichiarazione di protezione allegata a domanda di brevetto.
- 5) Brevetto per marchio d'impresa.
- 6) Ricorso alla Commissione dei ricorsi.
- 7) Certificato.
- 8) Estratto dai registri.
- 9) Autenticazione di copia di marchio, di descrizione e dichiarazione di protezione.
- 10) Duplicato dell'originale di brevetto.

Tabella "C"

Classificazione dei generi di prodotti o merci:

- Classe 1 — Minerali, terre, pietre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati.
- Classe 2 — Prodotti vegetali, legname da lavorare e da ardere, carbone vegetale, sughero, fibre vegetali non lavorate, sementi, fiori, piante, resine e gomme allo stato naturale.
- Classe 3 — Prodotti animali, animali vivi, pelli, peli, crini, lane, seta, penne, avorio, madreperla, corallo, spugne, balene, corno, tartaruga.
- Classe 4 — Metalli in barre, fogli, lastre, fili, tubi, rottami.
- Classe 5 — Essenze, oli e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per lisciviare, imbiancare, nettare e smacchiare, tinture ed appretti.
- Classe 6 — Cuoi e pelli preparati, caucciù, surrogati e imitazioni del cuoio e della gomma in fogli, fili e tubi.
- Classe 7 — Prodotti chimici per l'industria, la fotografia, la concia; concimi naturali ed artificiali, sostanze chimiche per l'agricoltura.
- Classe 8 — Utensili, macchine utensili per la lavorazione del legno, delle pietre, dei metalli.
- Classe 9 — Macchine da cucire, da maglieria, da ricamo, da scrivere, macchine calcolatrici.
- Classe 10 — Macchine, apparecchi e materiali elettrici per la radiofonia e per la televisione, fonografi, grammofoni e apparecchi cinematografici.
- Classe 11 — Macchine e apparecchi diversi e loro parti.
- Classe 12 — Costruzioni navali ed accessori, costruzioni aeronautiche, materiale fisso e mobile per ferrovie, tramvie e funicolari.
- Classe 13 — Carpenteria, carrozzeria, automobili, velocipedi e loro parti, pneumatici, selleria.
- Classe 14 — Cordami di fibre e crini di ogni specie, cavi metallici, cinghie di trasmissione.
- Classe 15 — Armi da fuoco, da guerra e da caccia, armi bianche, munizioni, esplosivi, polveri, micce, inneschi, fuochi d'artificio.
- Classe 16 — Calce, gesso, cemento, mattoni, tegole, marmo, pietre, legname ed altri materiali da costruzione, lavorati o tagliati.
- Classe 17 — Ferramenta, serrature, chiodi, viti e bulloni, carte e tele smerigliate, sostanze per pulire metalli, mastici, colle, colori e vernici per le costruzioni.
- Classe 18 — Ascensori, montacarichi, elementi per costruzioni metalliche.
- Classe 19 — Ebanisteria, mobili, tappezzeria, parati in carta e surrogati, letti e simili.
- Classe 20 — Utensili domestici in metallo, legno ed altri materiali per la cucina, per bagno, apparecchi d'illuminazione, riscaldamento e ventilazione, filtri, estintori, coltelleria, strumenti taglienti.
- Classe 21 — Chincaglierie, vetri, cristalli, specchi, porcellane, vasellami vari, ceramiche.
- Classe 22 — Spazzole, pennelli, scope, stuoie, lavori in paglia e simili.
- Classe 23 — Filati di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre.
- Classe 24 — Tessuti di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre.
- Classe 25 — Tele cerate, oleate, gommate, linoleum, tende, impermeabili ed articoli di tali materiali.
- Classe 26 — Biancheria, vestiti confezionati, cappelli.
- Classe 27 — Ricami, merletti, nastri, guanti, busti, aghi e spilli, bottoni, penne, fiori artificiali e mercerie diverse.
- Classe 28 — Calzature di ogni specie, lucidi e grassi per cuoi.
- Classe 29 — Bastoni, ombrelli, ventagli, valigie, borse, articoli da viaggio.
- Classe 30 — Gioielleria, oreficeria, orologeria, lavori ornamentali in metallo ed altri materiali, perle e pietre preziose naturali ed artificiali.
- Classe 31 — Profumeria, cosmetici, dentifrici, saponi, pettini ed altri articoli di toeletta.

- Classe 32 — Tabacco, carte per sigarette, articoli per fumatori, sigari e sigarette, fiammiferi e accendi fuoco.
- Classe 33 — Giocattoli, giuochi, carte da giuoco, articoli di pesca, di caccia e sportivi.
- Classe 34 — Carni, pesci, pollami, uova, cacciagione, freschi salati o conservati.
- Classe 35 — Latte, burro, formaggio ed altri latticini, grassi ed oli commestibili, sale, aceto, salse, conserva di pomodoro.
- Classe 36 — Legumi e frutti freschi, secchi, in conserva.
- Classe 37 — Pasticceria, confetture, dolci, caramelle, biscotti, marmellate, zucchero, miele, cacao, cioccolato, the, caffè e surrogati, droghe e derrate coloniali.
- Classe 38 — Pane, paste alimentari, farine, riso.
- Classe 39 — Vini, birra, acquavite, alcool, liquori e bevande alcooliche diverse.
- Classe 40 — Acque minerali e gassose, sciroppi ed altre bevande non alcooliche.
- Classe 41 — Colori ed accessori per la pittura, materiale per modellare; strumenti e materiali per disegno.
- Classe 42 — Stampe, carta, cartone, libri, articoli per uffici, inchiostri da scrivere, da stampa e per timbri, legature, articoli di pubblicità.
- Classe 43 — Oggetti d'ornamento scolpiti, dipinti, incisioni, litografie, fotografie, caratteri da stampa.
- Classe 44 — Materiali didattici, modelli, carte geografiche e murali in genere, mobili scolastici, attrezzi di ginnastica.
- Classe 45 — Strumenti per le scienze, l'ottica, la fotografia, strumenti di misura, pesi, bilance.
- Classe 46 — Strumenti ed apparecchi di chirurgia, di medicina, di farmacia, di ortopedia.
- Classe 47 — Strumenti musicali di ogni specie.
- Classe 48 — Prodotti chimici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.
- Classe 49 — Prodotti diversi non specificati nelle altre classi.

INDICE SOMMARIO SUI BREVETTI PER MARCHI D'IMPRESA

	Pag.
TITOLO I Diritti di brevetto e uso del marchio	718
Capo I Diritti di brevetto	718
Capo II Uso del marchio	719
TITOLO II Oggetto e titolare del brevetto	720
Capo I Oggetto del brevetto	720
Capo II Titolare del brevetto	721
TITOLO III Domande, esame e concessione del brevetto	722
TITOLO IV Tassa di brevetto	723
TITOLO V Decadenza e nullità del brevetto	724
TITOLO VI Trascrizione	725
TITOLO VII Ordinamento amministrativo e giurisdizionale	726
TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie	729
Capo I Disposizioni generali	730
Prospetto delle tasse (Tabella "A")	730
Tabella "B"	731
Tabella "C"	732