



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione II – Affari giuridici e normativi

131/110

11.07.2011

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Via Donizetti 1/A

20122

MILANO

ALL'A.I.C.I.P.I. ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONSULENTI ED ESPERTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE DI ENTI O IMPRESE

Pres. Dr. Francesco Macchetta

Bracco Imaging S.p.a.

Via XXV Aprile

20097

S. DONATO MILANESE (MI)

AL COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE

Pres. Ing. Gianfranco Dragotti

c/o Dragotti & Associati

Via Marina, 6

20121

MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE

c/o Mario Aprà

Via Bertola, 2

10121

TORINO

ALL' A.S.P.I

Segretario Dr.ssa Micaela Modiano

Via Meravigli, 16

20123

MILANO

ALL' A.I.P.P.I

Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi

Corso di Porta Ticinese, 60

20123

MILANO



ALLA CONFINDUSTRIA – Direzione REC
Viale dell’Astronomia, 30
00144

ROMA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

SEDE

CIRCOLARE N. 582

Oggetto: **D.M. recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.**

Lo scopo della presente circolare è quello di chiarire il contenuto del decreto specificato in oggetto per consentirne la corretta applicazione, ai fini dell’effettivo utilizzo della procedura.

L’articolo 1 individua il termine a partire dal quale si dà l’avvio alla procedura di opposizione; in proposito si chiarisce che i termini sono due in quanto, dovendo tenere conto sia delle domande nazionali di registrazione per marchio di impresa e sia dei marchi internazionali estesi in Italia, si è cercato di assicurare, per quanto possibile, una situazione paritaria ai due tipi di marchio, anche se di fatto il parallelismo è difficile da attuare.

Precisamente, il comma 1 di tale articolo stabilisce che potranno essere oggetto di opposizione tutte le domande nazionali di registrazione per marchio di impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011 e i marchi internazionali pubblicati nel primo numero di luglio della Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelles des Marques Internationales, intendendo per marchi internazionali quelli che hanno estensione della protezione in Italia.

Detto articolo individua, altresì, la data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei marchi di impresa. Infatti, il comma 2 prevede che il Bollettino dei marchi di impresa, con numerazione progressiva, sarà pubblicato con cadenza mensile a partire dal mese di luglio 2011 sul sito web www.uibm.gov.it; in proposito, si precisa che detta pubblicazione avverrà in formato .pdf e con uno strumento di ausilio alla navigazione.

L’articolo 2 stabilisce, innanzitutto, che l’atto di opposizione deve essere redatto in conformità al modulo allegato al decreto in questione e deve essere indirizzato esclusivamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi.



Tale atto, che deve essere in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del C.p.i., può essere:

- depositato direttamente a mano presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nell'orario di ricezione dell'ufficio a ciò incaricato, precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30; in tal caso, occorre depositare un originale in bollo più tre copie; una copia verrà restituita dall'Ufficio a titolo di ricevuta e la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione;
- inviato direttamente all'Ufficio medesimo tramite servizio postale o tramite altri servizi di spedizione che comunque assicurino la ricezione; in tal caso dovranno essere redatti un originale in bollo più due copie e la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito dell'atto di opposizione;
- inviato con posta elettronica certificata (PEC).

Riguardo all'utilizzo della PEC, di cui al comma 3 dell'articolo 2, si precisa che l'utente, per poter usufruire di questo servizio, deve avere una casella di PEC (individuale o dello studio professionale o dell'azienda) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

Si specifica che qualora ci si avvalga della PEC, l'atto di opposizione, redatto secondo l'apposito modulo, deve essere inviato come allegato al messaggio.

Deve essere, altresì, allegata la scansione della ricevuta di pagamento.

L'articolo 3 che disciplina le prove d'uso prevede, riguardo al deposito della relativa documentazione, la possibilità di riprodurla esclusivamente su DVD – ROM, ciò anche al fine di ridurre l'utilizzo della carta. In proposito, si sottolinea che eventuali filmati e video devono essere riprodotti su DVD a parte.

Le specifiche per l'utilizzo di DVD sono le seguenti:

- DVD-R *for general use*: standard DVD-5: 4,7 GB Lato unico e singolo strato.
- Identificazione impressa a caratteri chiaramente leggibili direttamente sul DVD per mezzo di apposito *marker* di colore scuro e indelebile, ovvero mediante stampa sul dorso per i DVD che supportano tale tecnologia.
- Custodia di protezione singola, rigida.

Le specifiche per il formato PDF sono le seguenti:

- PDF/A: standard ISO 19005-1:2005.

All'interno dei documenti PDF/A:



- i documenti di tipo immagine devono essere compressi usando lo standard JPEG con risoluzione di almeno 200 *dpi* e fino a 16,8 milioni di colori;

- i documenti di tipo testo devono essere prodotti in formato *txt* con set di caratteri standard italiani.

Un documento PDF/A non deve fare uso di informazioni provenienti da fonti esterne (ad esempio il carattere del programma e collegamenti ipertestuali).

Altri elementi di compatibilità includono:

- Contenuti audio e video sono vietati
- Javascript ed invocazioni di *file* eseguibili sono vietate
- Tutti i caratteri devono essere incorporati e devono poterlo essere senza limiti di *copyright*. Questo vale anche per quelli standard PostScript, come i caratteri Times o Helvetica
- Gli spazi dei colori sono specificati in un modo indipendente dal dispositivo
- La crittografia è soppressa
- L'utilizzo di meta-dati standard è obbligatorio.

Tuttavia, qualora ci si voglia avvalere della PEC, la documentazione relativa alle prove d'uso può essere inviata anche come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

L'articolo 4 individua nel 1° maggio 2011 la data di entrata in vigore dei diritti di deposito delle opposizioni di cui nella tabella A), lettera D) allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'attestazione del pagamento dei diritti di deposito, pari a € 250,00, da effettuare sul c/c 35596006 intestato all'Ufficio Italiano brevetti e marchi, deve essere allegato all'atto di opposizione e la sua mancata produzione al momento del deposito dell'atto di opposizione, determina l'emanazione di un provvedimento di ritiro dell'atto stesso da parte dell'UIBM, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 176, comma 3 del C.p.i.

Infine, al fine di valorizzare nel sistema di deposito telematico il campo "Titolo" per il deposito del marchio ed agevolare il lavoro di riscontro da parte dell'Ufficio, è necessario che tale campo sia riempito con l'indicazione degli elementi verbali o denominativi del marchio, anche quando tali elementi siano contenuti in un marchio figurativo.

Si fa presente che l'atto di opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi su cui si fonda l'opposizione stessa, ossia: l'indicazione degli impedimenti previsti dall'art. 12, comma 1, lettere c) e d) c.p.i. o nel caso del diritto di cui all'art. 8 c.p.i., la



specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione.

Eventuali memorie, che devono essere, comunque, depositate non oltre il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione, dirette a fornire ulteriori spiegazioni e chiarimenti sul motivo a fondamento dell'opposizione, non devono trascendere il motivo originariamente indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Loredana Gulino)

PA DiC