



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

AI DIRIGENTI DGTPI-UIBM
SEDE

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29
20124 MILANO

ALL'AICIPI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI ED
ESPERTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE
Viale Piero e Alberto Pirelli 21
20126 MILANO

AL COLLEGIO ITALIANO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Corso Magenta, 56
20123 MILANO

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Bertola, 2
10121 TORINO

ALL'AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO



A CONFINDUSTRIA
Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30
00100 ROMA

Alla LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

ALLA DIREZIONE GENERALE PER
LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E
SUL SISTEMA CAMERALE
SEDE

e p.c.

ALLE DIVISIONI DELLA DGTPI-
UIBM
SEDE

Circolare n. 613

Oggetto: esercizio temporaneo ed occasionale in Italia della professione di consulente in proprietà industriale e di avvocato dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Con la circolare n. 600 del 12 febbraio 2018 sono state definite le modalità operative cui un consulente in proprietà industriale, già abilitato in altri Stati membri dell'Unione Europea, deve attenersi per presentare la domanda per operare in Italia a titolo temporaneo e occasionale.

La normativa di riferimento è il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, emanato in recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 dello stesso, il consulente interessato debba informare in anticipo l'UIBM depositando, in occasione della prima prestazione, una dichiarazione scritta, corredata di apposti allegati. Tale documentazione deve essere immediatamente aggiornata qualora intervenga un mutamento oggettivo della situazione in essa attestata.

La dichiarazione e la documentazione ad essa allegata viene successivamente trasmessa dall'UIBM all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale che provvede alla iscrizione automatica del consulente in apposita sezione dell'Albo, per una durata pari a quella di efficacia della dichiarazione (un



anno) e senza che ciò possa causare ritardi nell'esecuzione della prestazione dei servizi. L'iscrizione avviene con oneri a carico dell'Ordine stesso e senza che il consulente estero debba porre in essere ulteriori adempimenti.

Per una maggiore speditezza della procedura e una più attenta risposta alle indicazioni della norma, si rende necessario apportare alcune precisazioni alle indicazioni fornite con la ricordata Circolare n. 600 in ordine ai documenti da allegare e alle traduzioni in lingua italiana degli stessi.

Si ricapitolano qui di seguito le indicazioni cui attenersi da ora in poi per presentare la domanda per essere abilitati ad operare in Italia come consulente in proprietà industriale, a titolo temporaneo e occasionale.

1. Utilizzare esclusivamente il sistema di deposito automatico accessibile al seguente indirizzo: <https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html>
2. Registrarsi con il profilo utente denominato "Mandatario estero", selezionabile dall'apposito menù a tendina.
3. Caricare obbligatoriamente i seguenti documenti firmati digitalmente:
 - a) certificato o copia del documento di identità che attesti la nazionalità di provenienza;
 - b) dichiarazione dell'interessato contenente informazioni sui servizi che intende svolgere (relativi a brevetti; relativi ai marchi; ad ambedue gli ambiti);
 - c) documento comprovante lo stabilimento legale in uno Stato membro e l'assenza di divieti di esercizio a proprio carico, anche temporanei;
 - d) prova del titolo di qualifica professionale.

La documentazione di cui ai punti da b) a d) andranno presentati in lingua originale e accompagnati dalla traduzione in italiano conforme all'originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine o asseverata dal Tribunale dello Stato italiano ovvero andranno presentati insieme alla relativa apostille. La traduzione sarà accettata anche laddove redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione.

4. Inserire, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - a) la nazione di provenienza (data obbligatorio);
 - b) il numero di iscrizione all'albo di appartenenza (dato facoltativo in quanto non esistente in tutti i Paesi);



c) le tipologie di domande su cui si è abilitati a fornire consulenza (solo brevetti, solo marchi oppure entrambi) (dato obbligatorio);

Si ricorda che ogni utenza viene automaticamente abilitata, oltre che con il profilo di "mandatario estero", anche con quello di "richiedente". Il profilo di "mandatario estero", tuttavia, resterà attivo per un solo anno dalla data di registrazione, a meno che il consulente non abbia, prima di tale scadenza, provveduto ad aggiornare tutti i documenti di cui al precedente punto 3. Tre mesi prima della suddetta scadenza, il sistema invierà una e-mail automatica di *remind* all'utente (all'indirizzo e-mail da questi indicato nel sistema al momento della registrazione) e, decorso tale termine senza che sia stata aggiornata tale documentazione, il sistema consentirà di depositare esclusivamente in qualità di richiedente e non di consulente. Per poter nuovamente depositare come mandatario estero per un ulteriore anno, il consulente dovrà accedere all'area del sistema riservata ai propri dati personali e aggiornare i suddetti documenti.

A differenza di quanto avviene per i mandatari italiani, si specifica che il sistema telematico dell'UIBM non censisce e non dispone di un'anagrafica degli studi e delle sedi di appartenenza dei mandatari esteri accreditati. Ne consegue che non esiste alcuna associazione di tipo informatico tra mandatario estero e studio di appartenenza e che il domicilio elettivo di ogni domanda depositata dovrà pertanto essere puntualmente inserito dal mandatario estero in fase di ciascun deposito, allo stesso modo come fanno gli avvocati registrati come rappresentanti.

Si ricorda ancora che anche gli avvocati abilitati al regolare esercizio della professione in uno degli Stati membri, che volessero depositare in Italia presso l'UIBM atti attinenti titoli di proprietà industriale, devono anch'essi utilizzare necessariamente il sistema telematico dell'UIBM accreditandosi ad esso con il profilo utente denominato "Rappresentante estero" (riservato in via esclusiva agli avvocati) ed inserendo i medesimi documenti e le medesime informazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4. Anche in tal caso, il profilo resterà attivo per 12 mesi, salvo aggiornamento della suddetta documentazione da parte dell'utente entro tale termine.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirosi)