

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Il Direttore Generale

AI DIRIGENTI DGLC-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 IL
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
SEDE

Circolare n. 608

Oggetto: **Chiarimenti operativi relativi alla procedura di opposizione alla registrazione di marchi.**

La presente circolare fornisce chiarimenti operativi sulla procedura di opposizione alla registrazione di marchi, anche al fine di tener conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15, che ha modificato molteplici disposizioni del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito Codice), e degli indirizzi giurisprudenziali della Commissione dei ricorsi.

Nel sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi raggiungibile online al link <https://servizionline.uibm.gov.it>, dopo aver effettuato la registrazione, in sede di compilazione del modulo di deposito dell'opposizione, le fattispecie che rientrano nell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del Codice devono essere rivendicate come "**marchio anteriore**", sia esso nazionale, dell'Unione Europea o internazionale; i diritti anteriori previsti dall'articolo 8 del Codice e le indicazioni geografiche devono essere rivendicate come "**diritti anteriori**" (nel menù a tendina, sotto la voce "tipologia di diritto anteriore" è stata inserita la dicitura Indicazione d'origine).

Qualora si rivendichino a fondamento dell'opposizione marchi anteriori già oggetto di rinnovo, è **sempre obbligatorio indicare, oltre al numero di primo deposito, il numero dell'ultimo rinnovo effettuato** e allegare la documentazione da cui si possano evincere eventuali modifiche delle classi, prodotti e servizi avvenute nel corso degli anni. Non vanno invece indicati i rinnovi intermedi.

Inoltre, l'art. 176, comma 2, lettera c), del Codice stabilisce che, a pena di **inammissibilità**, l'opposizione deve indicare i motivi su cui si fonda.

Tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza n. 32/2018 della Commissione dei ricorsi, si ricorda che è a tal fine sempre necessario indicare, nell'apposito spazio riservato ai motivi all'interno del modulo di deposito dell'opposizione, oltre a una sintetica descrizione della questione, la **disposizione invocata a fondamento dell'opposizione**, e precisamente:

- l'articolo 8,
- l'articolo 12 comma 1 lett. c),
- l'articolo 12 comma 1 lett. d),
- l'articolo 12 comma 1 lett. e),
- l'articolo 12 comma 1 lett. f),

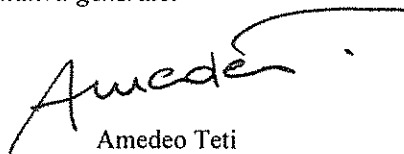
l'articolo 14 comma 1 lett. c-bis).

Si assicura in tal modo la corretta individuazione del petitum, non essendo l'Ufficio "*abilitato a ricercare né tanto meno a ricostruire d'ufficio una volontà di parte inespressa*" (sentenza 32/2018 Commissione dei ricorsi). L'assenza di tale indicazione, come il solo riferimento all'articolo 12, senza ulteriori precisazioni, comporta quindi l'inammissibilità dell'opposizione, essendo diverse tra loro le fattispecie oggetto delle lett. c), d), e), f).

Per quanto concerne il pagamento a mezzo modello F24 dei diritti di opposizione, se, al momento del deposito dell'atto di opposizione, l'opponente non è in possesso della quietanza di pagamento, dovrà depositarla non appena la stessa verrà emessa dall'Istituto di Credito attraverso la funzione "integrazione documenti". Il mancato deposito della suddetta **quietanza** dà luogo a un provvedimento di "**ritiro**" da parte dell'Ufficio, a norma dell'art. 176, comma 3, del Codice. Resta fermo quanto stabilito dalle circolari 602 e 603 in materia di Pago PA.

Infine, si precisa che le comunicazioni con l'Ufficio possono essere efficacemente effettuate attraverso il sistema di deposito telematico, utilizzando le funzioni "risposte a rilievo", "seguiti", "integrazione documenti"; si ribadisce inoltre che la casella pec esame.uibm@pec.mise.gov.it è utilizzata dal sistema, come precisato nell'apposito alert, solo per le comunicazioni in uscita e non è pertanto possibile utilizzare la stessa per le comunicazioni da inviare all'Ufficio in materia di opposizioni.

Per quanto non espressamente indicato, valgono tutte le altre previsioni dettate dal Codice di proprietà industriale e le condizioni e disposizioni già previste per il deposito telematico delle domande ed istanze, contenute nei provvedimenti normativi pregressi in materia e nelle diverse circolari emesse fino ad oggi dall'UIBM, consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link <http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale>.



Amedeo Teti