

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2011

Termini e modalita' di deposito dei diritti di opposizione nonche' alcune modalita' di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale», a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 226 che stabilisce che il pagamento dei diritti per il deposito delle opposizioni e' effettuato nei termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto e l'art. 187 concernente il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli», in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 6, comma 6, che stabilisce, tra l'altro, che i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice della proprieta' industriale;

Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2010 n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale» adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Considerata la necessita' di fissare la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione, nonche' il mese a partire dal quale e' pubblicato il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa;

Considerata la necessita' di individuare il termine e le modalita' di deposito dei diritti di opposizione;

Ritenuto, altresì, necessario individuare la modalita' di deposito della documentazione relativa alla prova d'uso del marchio da parte dell'opponente o relativa alla esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, atta ad incentivare il risparmio dei costi associati alla documentazione cartacea;

Decreta:

Art. 1

Termini

1. La procedura di opposizione di cui all'art. 174 e seguenti del Codice della proprieta' industriale si applica alle domande di registrazione per marchio di impresa depositate in Italia a partire dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelles des Marques Internationales.

2. Il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa di cui all'art. 187 del Codice della proprieta' industriale, contenente notizie relative alle domande nazionali di registrazione per marchio

d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, e' pubblicato, con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011 sul sito Web www.uibm.gov.it.

3. Nel Bollettino ufficiale dei marchi di impresa sono pubblicate, altresì, le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio 2011.

Art. 2

Modalita' di deposito

1. L'atto di opposizione, indirizzato esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi, e' redatto in conformita' al modulo di cui all'allegato 1 ed e' inviato direttamente all'Ufficio in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 225 del Codice della proprieta' industriale, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.

2. Se l'atto di opposizione e' depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata data di deposito dell'opposizione. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite servizio postale all'Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione che attestino la tempestiva ricezione, e' considerata data di deposito dell'atto di opposizione la data di ricevimento della raccomandata o del plico.

3. L'atto di opposizione puo' essere inviato con posta elettronica certificata all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it, nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 3

Prove dell'uso

1. Le informazioni, le prove e i documenti, di cui all'art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33, depositati in tre copie, devono essere riprodotti esclusivamente su DVD - ROM, fatta salva la facolta' dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi dell'art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33.

Art. 4

Diritti

1. I diritti di deposito delle opposizioni di cui alla tabella A), lettera D), allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano agli atti di opposizione a partire dal 1° maggio 2011 con le stesse modalita' ivi previste.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito di cui al comma 1, deve essere allegata all'atto di opposizione.

3. La mancata produzione dell'attestazione di pagamento al momento del deposito dell'atto di opposizione comporta il ritiro di tale atto ai sensi dell'art. 176, comma 3 del Codice.

Art. 5

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM, saranno rese note le ulteriori istruzioni operative, tra cui le specifiche di cui all'art. 1, comma 2, le modalita' di utilizzo della posta elettronica certificata di cui all'art. 2, comma 3, nonche' le modalita' di riproduzione delle prove dell'uso di cui all'art. 3 ed eventuali indicazioni per valorizzare nel sistema di deposito telematico il campo «Titolo» per il deposito del marchio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro: Romani

ALLEGATO

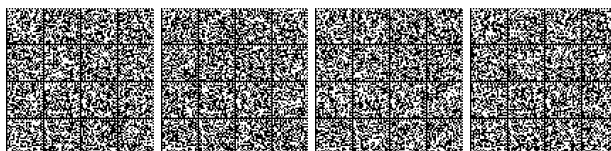
UNA MARCA DA BOLLO OGNI QUATTRO PAGINE

MODULO per OPPOSIZIONE (1/)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE—UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II—AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI

ATTO DI OPPOSIZIONE N° _____

A. OPPONENTE/I			PLURALITÀ DI OPPONENTI fogli/o aggiuntivo/i
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1		
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3
INDIRIZZO COMPLETO	A4		
B. DOMICILIO	B0		
OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI RAPPRESENTANTE			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1		
INDIRIZZO	B2		
CAP / LOCALITÀ / PROVINCIA	B3		
C. RAPPRESENTANTE	<input type="checkbox"/> mandatario abilitato <input type="checkbox"/> avvocato presso l'UIBM		
NUMERO ISCRIZIONE ALBO COGNOME E NOME	C1		
DENOMINAZIONE STUDIO	C2		
INDIRIZZO	C3		
CAP / LOCALITÀ / PROVINCIA	C4		
D. DOMANDA/REGISTRAZIONE DI MARCHIO CONTRO CUI E' PROPOSTA L'OPPOSIZIONE	D1	NAZIONALE N° _____ DATA DI DEPOSITO (GG/MM/AAAA) _____ In caso di priorità: DATA DI PRIORITÀ (GG/MM/AAAA) _____ DATA DI REGISTRAZIONE (GG/MM/AAAA) _____ DATA DI PUBBLICAZIONE (GG/MM/AAAA) _____	
	D2	INTERNAZIONALE N° _____ DATA DI REGISTRAZIONE / DESIGNAZIONE SUCCESSIVA (GG/MM/AAAA) _____ DATA DI PUBBLICAZIONE (GG/MM/AAAA) _____	
NOME DEL RICHIEDENTE/TITOLARE	D3		
PRODOTTI/SERVIZI	D4	<input type="checkbox"/> OPPOSIZIONE CONTRO TUTTI I PRODOTTI/SERVIZI DELLA DOMANDA/REGISTRAZIONE	
	D5	<input type="checkbox"/> OPPOSIZIONE CONTRO PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI DELLA DOMANDA/REGISTRAZIONE	
		OSSIA:	
		foglio/i aggiuntivo/i <input type="checkbox"/>	



MODULO per OPPOSIZIONE (2/)

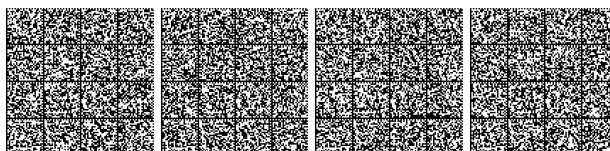
SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO	D6	
---	-----------	--

E. FONDAIMENTO DELL'OPPOSIZIONE	<input type="checkbox"/> art. 8 c.p.i. diritti anteriori <input type="checkbox"/> art. 12, comma 1, lett. c) e d) c.p.i. marchio anteriore	
E1. DIRITTI ANTERIORI - ART. 8 C.P.I.		
-DIRITTO DELL'OPPOSIZIONE		
RITRATTO DI PERSONA		
NOME DI PERSONA		
SEGNO NOTORIO		NOME DI PERSONA
		SEGNO USATO IN CAMPO ARTISTICO, LETTERARIO, SCIENTIFICO, POLITICO O SPORTIVO
		DENOMINAZIONE/SIGLA DI MANIFESTAZIONE
		SEGNO/EMBLEMA CARATTERISTICO DI ENTE/ASSOCIAZIONE NON AVENTE FINALITÀ ECONOMICHE
LEGITTIMAZIONE DELL'OPPOSIZIONE		AVENTE DIRITTO
		CONIUGE/FIGLIO/GENITORE/ALTRO ASCENDENTE/PARENTE FINO AL QUARTO GRADO
SPIEGAZIONE DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE E ALTRE OSSERVAZIONI		



MODULO per OPPOSIZIONE (3/)

E2. MARCHIO ANTERIORE - ART. 12, COMMA 1 LETT. C) E D) C.P.I.		PLURALITA' DI MARCHI ANTERIORI fogli/o aggiuntivo/i	
Identificazione del marchio anteriore			
<input type="checkbox"/> MARCHIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> MARCHIO COMUNITARIO <input type="checkbox"/> MARCHIO INTERNAZIONALE			
		<input type="checkbox"/> MARCHIO REGISTRATO	<input type="checkbox"/> DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
DATA DI DEPOSITO (GG/MM/AAAA)			
NUMERO DI DOMANDA			
DATA DI REGISTRAZIONE (GG/MM/AAAA)			
NUMERO DI REGISTRAZIONE			
DATA DI DEPOSITO/RILASCIO (GG/MM/AAAA) E NUMERO DELL'ULTIMO RINNOVO			
DATA DI PRIORITA' (GG/MM/AAAA) NUMERO E PAESE D' ORIGINE			
DATA DI PREESISTENZA (GG/MM/AAAA) NUMERO E PAESE D' ORIGINE			
TIPO DI MARCHIO:			
<input type="checkbox"/> MARCHIO DENOMINATIVO <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> MARCHIO FIGURATIVO <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> ALTRO (PRECISARE) <input type="text"/>			
		SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO salvo che denominativo (ove del caso, a colori)	
PRODOTTI/SERVIZI SU CUI SI BASA L'OPPOSIZIONE	<input type="checkbox"/> TUTTI I PRODOTTI/SERVIZI DEL MARCHIO ANTERIORE <input type="checkbox"/> PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI DEL MARCHIO ANTERIORE		
	ELENCO PRODOTTI/SERVIZI:		
		foglio/i aggiuntivo/i <input type="checkbox"/>	



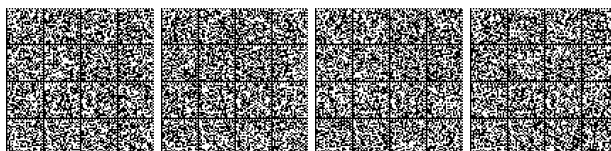
MODULO per OPPOSIZIONE (4/)

LEGITTIMAZIONE DELL'OPPONENTE	TITOLARE/RICHIEDENTE
	LICENZIATARIO DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO
MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE	ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) C.P.I. IDENTITÀ TRA I MARCHI E TRA I PRODOTTI/SERVIZI
	ART. 12, COMMA 1, LETTERA D) C.P.I. IDENTITÀ O SOMIGLIANZA TRA I MARCHI E IDENTITÀ O AFFINITÀ TRA I PRODOTTI/SERVIZI (RISCHIO DI CONFUSIONE/ASSOCIAZIONE)
SPIEGAZIONE DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE E ALTRE OSSERVAZIONI	



MODULO per OPPOSIZIONE (5/)

F. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE		
TIPO DOCUMENTO	ALLEGATO	SEGUE
LETTERA D'INCARICO		
PROCURA GENERALE		
RIFERIMENTO A LETTERA D'INCARICO GENERALE O MULTIPLA / PROCURA GENERALE		
PROVA DIRITTI ANTERIORI – ART. 8 C.P.I.		
COPIA DOMANDA/CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE / COMUNITARIA / INTERNAZIONALE DEL MARCHIO SU CUI È BASATA L'OPPOSIZIONE		
DOCUMENTAZIONE DIRITTO DI PRIORITÀ		
DOCUMENTAZIONE DIRITTO DI PREESISTENZA		
TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DEGLI ALLEGATI		
LICENZA DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO		
LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE L'OPPOSIZIONE: - PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL MARCHIO - PROVA DEI DIRITTI ANTERIORI		
ALTRA DOCUMENTAZIONE		
VERSAMENTO (L'ATTESTATO DEVE ESSERE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO DI OPPOSIZIONE)	Euro	
FOGLIO AGGIUNTIVO		
DATA DI COMPILAZIONE (GG/MM/AAAA)		
FIRMA DEL / DEGLI OPPONENTE /1/ MANDATARI/O		



MODULO per OPPOSIZIONE (6/)**G. PLURALITA' DI OPPONENTI**

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2	COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4			

11A09209

