



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. 605

Oggetto: Adeguamento del portale di deposito on line delle domande di titoli di P.I. alle disposizioni normative introdotte con il D.lgs n. 15/2019, di recepimento della Direttiva UE n. 2015/2436.

Come è noto il 23 marzo u.s. è entrato in vigore il D.lgs. n. 15/2019, di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2436, che ha modificato il D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

Tali modifiche hanno comportato, a partire dal 29 marzo u.s., un adeguamento del portale di deposito on line delle domande di titoli in P.I. (raggiungibile al link <https://servizionline UIBM.gov.it>), come di seguito specificato:

A) Introduzione di nuovi tipi marchio e abolizione dell'obbligo della rappresentazione grafica

In seguito a tale modifica normativa, che va quindi ad integrare i tipi di marchio depositabili, è possibile depositare, direttamente tramite il suddetto portale, le domande di registrazione per i seguenti tipi di marchio nel loro complesso, attraverso la selezione di una delle seguenti voci dal menu a tendina della schermata n. 2, denominato "Natura del Marchio", allegando la rappresentazione in uno dei formati indicati tra parentesi nella successiva schermata n. 7 del portale:

- 1) denominativo (JPEG);
- 2) figurativo (JPEG);
- 3) di forma, o tridimensionale (JPEG);
- 4) di posizione (JPEG);
- 5) con motivo (JPEG);
- 6) di colore (JPEG);
- 7) sonoro (JPEG o MP3);
- 8) di movimento (JPEG o MP4);
- 9) multimediale (MP4);
- 10) ologramma (JPEG o MP4);
- 11) altro (JPEG).

I tipi di marchio da 7 a 10 sono definiti "non tradizionali" e per essi è possibile depositare la rappresentazione con un file di formato diverso dal JPEG (MP3 o MP4). Per tutti i suddetti tipi di marchio, in ogni caso, è possibile depositare un solo file contenente la rappresentazione del marchio. Ne consegue che eventuali rappresentazioni grafiche contenenti sequenze di immagini (nel caso, per esempio, dei marchi di movimento) o viste da diverse angolazioni di uno stesso oggetto (nel caso, per esempio, dei marchi di forma e di posizione) queste devono essere numerate e riunite in un unico file JPEG e non dovranno superare le 5 unità di sequenze o viste per ciascuna rappresentazione.



Di seguito le caratteristiche tecniche che i nuovi formati di file depositabili devono avere per essere accettati dal portale on line, o che comunque si suggerisce di rispettare affinché la rappresentazione allegata sia di buona qualità:

Formato MP3

- dimensione: max 10 MB;
- frequenza di campionamento:
 - ✓ 8 kHz per la voce da sola;
 - ✓ 11,025 kHz per gli effetti sonori;
 - ✓ 22,05 kHz o 44,1 kHz per la musica;
- canali: 1 = mono; 2 = stereo.

Formato MP4

- dimensione: max 20 MB;
- frequenza dei fotogrammi: da 24 (23,98) a 30 (29,97) fps;
- bit rate tra 1.200 e 8.000 Kbps;
- tipi di media: video/MP4, audio/MP4, applicazione/MP4.

Per quanto concerne il deposito delle domande presso le CCIAA, o spedite all'UIBM tramite posta ordinaria, si segnala che questo è consentito per tutti i suddetti tipi di marchio, ad eccezione di quello multimediale, allegando alla domanda esclusivamente una rappresentazione grafica in formato JPEG.

B) Modifiche alla disciplina del Marchio Collettivo

Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 15/2019, i soggetti legittimati a depositare una domanda di registrazione di marchio collettivo sono: persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categorie (di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti), le SNC, SAS o società semplice, le società cooperative. Sono escluse le SPA, SAPA, SRL.

C) Introduzione del marchio di certificazione

Ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.lgs. n. 15/2019, il marchio di certificazione consiste in segni o indicazioni volti a garantire l'origine, la natura, la qualità, la provenienza geografica di prodotti o servizi.

I richiedenti possono essere: persone fisiche o giuridiche, istituzioni (amministrazioni centrali, regionali e locali), organismi di certificazione.

Al riguardo, è possibile depositare una domanda di marchio di certificazione, selezionando l'apposita voce dal menu a tendina "Tipologia marchio", presente nella schermata n. 2 del suddetto portale, in alternativa alle voci già esistenti "Individuale" o "Collettivo".

E' preferibile che la domanda di marchio di certificazione venga depositata direttamente tramite portale on line. Peraltro, è anche possibile il deposito presso le CCIAA oppure la spedizione della domanda all'UIBM tramite posta ordinaria.

D) Introduzione di nuovi motivi a fondamento del deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi

La norma prevede la possibilità di instaurare il procedimento di opposizione alla registrazione di marchi in due nuove possibili fattispecie:

- il cosiddetto marchio di rinomanza, a cui è riconosciuta tutela anche per prodotti o servizi non affini;
- l'indicazione geografica.



Sul portale on line, pertanto, in fase di deposito dell'atto di opposizione, è ora possibile selezionare, tra i diritti anteriori a fondamento dell'opposizione (schermata n. 2), anche la voce "Indicazione Geografica". In tal caso il sistema obbliga l'utente a citare gli estremi del relativo provvedimento di riconoscimento, nonché ad includere copia di tale provvedimento nel fascicolo depositato.

Per entrambe le nuove ipotesi così introdotte, inoltre, si ricorda che, al pari delle altre fattispecie di opposizione, è indispensabile l'indicazione dei motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 176 C.P.I., a pena di inammissibilità dell'atto.

Per quanto non espressamente indicato, valgono tutte le altre condizioni e disposizioni già previste per il deposito delle domande di marchio e degli atti di opposizione alla loro registrazione, 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>.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Amedeo Teti', with a stylized flourish at the end.

Amedeo Teti