

procedura di opposizione a marchi d'impresa italiani e internazionali

22 settembre 2011

La procedura di opposizione di cui all'art. 174 del C.P.I si applica alle domande di registrazione per marchio d'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 Propriété Intellectuelle des Marques Internationales. I marchi italiani avverso i quali sarà possibile proporre opposizione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale dei marchi d'impresa, pubblicato con cadenza mensile a partire dal mese di luglio sul sito Web www.uibm.gov.it.

L'atto di opposizione potrà essere consegnato

- a mano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nell'orario di ricezione dell'Ufficio a ciò incaricato (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30)
- tramite servizio postale o altri servizi spedizione che assicurino la ricezione e dovrà essere indirizzato esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al seguente indirizzo:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
– UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - DIVISIONE II ATTI GIURIDICI E NORMATIVI – VIA
MOLISE, 2 00187 ROMA.
- Inviato con posta elettronica certificata all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it; al riguardo 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 DPCM 6.5.2009 recante disposizioni in materia di rilascio ed utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

L'atto di opposizione dovrà essere redatto in conformità al modulo allegato e rinviato all'indirizzo di cui sopra secondo le seguenti modalità:

- 1) 1 originale in bollo da € 14,62 e tre copie qualora non sia richiesta copia del verbale di deposito oppure 1 originale in bollo da € 14,62 e quattro copie se l'Ufficio dovrà assolvere alla richiesta di rilascio di copia a titolo di ricevuta. Il deposito diretto presso l'UIBM farà sì che la data di ricevimento attestata dall'Ufficio sia considerata data di deposito dell'Opposizione. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite servizio postale all'UIBM, dovranno essere redatti un originale in bollo e due copie; è considerata data di deposito dell'atto di opposizione la data di ricevimento della raccomandata o del plico. L'atto di opposizione può altresì essere inviato con posta elettronica certificata. Tutte le informazioni, le prove e i documenti, attestanti la prova d'uso dovranno essere depositati in tre copie e riprodotti esclusivamente su DVD-ROM, fatta salva la facoltà dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni. In caso di utilizzo della PEC l'atto di opposizione redatto sull'apposito modulo, redatto secondo l'apposito modulo, dovrà essere inviato come allegato al messaggio;
- 2) I diritti di deposito delle opposizioni, pari ad € 250,00, dovranno essere versati su Conto Corrente postale n. 35596006 intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, causale deposito opposizione; l'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata all'atto di opposizione. La mancata produzione dell'attestazione comporterà il ritiro dell'atto di opposizione prodotto. In caso di invio tramite PEC la scansione dell'attestazione del versamento dovrà essere inserita come allegato in PDF/A oppure in JPG con risoluzione di almeno 200 dpi e fino a 16,8 milioni di colori;
- 3) Atto di procura o lettera di incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 201 del Dlgs 10.2.2005, n. 30.
- 4) Ogni altra documentazione ritenuta utile a supporto dell'opposizione dovrà essere inviata con le medesime modalità di cui sopra; si precisa che la documentazione a supporto dell'opposizione, in caso di consegna manuale o di invio postale, può essere anche riprodotta esclusivamente su DVD-ROM, al fine di ridurre l'utilizzo della carta. Filmati e video devono essere riprodotti su DVD a parte

5) Eventuale traduzione dei documenti depositati in lingua straniera dovrà essere depositata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale.

Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti dovuti.

L'atto è irricevibile se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.

L'atto è inammissibile se:

- a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino dei marchi;
- b) non contiene le indicazioni previste dall'art. 176 c.2 del Codice (identificazione precisa dell'opponente e dell'oppositore, del marchio opponente e del marchio opposto, i motivi dell'opposizione);
- c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dal Codice (art. 12 c. 1 lett. d) ed e)) o relativi alla mancanza di consenso di cui all'art. 8 del Codice;
- d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;
- e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;
- f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta di limitazione dell'oggetto dell'opposizione, l'opponente non accoglie tale invito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di limitazione.

CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI SU DVD-ROM O ALLEGATI ALLA PEC

- 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.

I documenti in formato PDF dovranno avere le seguenti specifiche:

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

Al cui interno

- I documenti tipo immagine devono essere compressi usando lo standard jpg con risoluzione almeno di 200 dpi e fino a 16,8 milioni di colori;
- I documenti di testo devono essere prodotti in formato txt con set di caratteri standard italiani.

Un documento PDF/A non deve far uso di informazioni provenienti da fonti esterne come il carattere del programma e collegamenti ipertestuali.

Sono vietati:

- Contenuti audio e video
- Javascript ed invocazioni di file eseguibili

Inoltre:

- Tutti i caratteri devono essere incorporati e devono poterlo essere senza limiti di copyright;
- Gli spazi dei colori specificati in modo indipendente dal dispositivo;
- La crittografia è soppressa
- L'utilizzo dei meta-dati standard è obbligatorio.

Qualora si decidesse di inviare l'atto di opposizione via PEC, la documentazione relativa alle prove d'uso può essere inviata come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Le marche da bollo andranno applicate, annullate e poi scansionato il modulo di opposizione.

modulo di opposizione

istruzioni per la compilazione