

Indicazioni operative per il deposito dell'atto di opposizione alla registrazione del marchio d'impresa

Dal 9 novembre 2015 è stata avviata la nuova procedura di deposito *on line* dell'atto di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali italiani e dei marchi internazionali estesi all'Italia.

Tale procedura consente ai soggetti legittimati, di cui all'art. 177 CPI, di far valere, davanti alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il proprio diritto di privativa industriale depositando telematicamente l'atto e le istanze inerenti il procedimento di opposizione.

L'atto di opposizione deve essere scritto, motivato e documentato, così come previsto dall'art. 176 CPI.

Tutti gli atti e le istanze, successive al deposito, sia dell'opponente sia del richiedente il marchio opposto inerenti il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio devono essere depositati tramite la stessa piattaforma telematica (<https://servizionline.uibm.gov.it>), avendo cura di indicare, come numero di domanda collegata, il numero dell'opposizione cui il documento si riferisce.

Per assistenza tecnica è possibile contattare l'*help desk* all'indirizzo hd.deposito@mise.gov.it o numero telefonico 06 4705 5602.

Per tutte le altre problematiche, non riguardanti le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma, si può contattare il Contact Center UIBM al seguente indirizzo mail contactcenteruibm@mise.gov.it (potrà essere fornito un riscontro alle richieste pervenute solo se tali richieste provengano da caselle di posta elettronica non certificata) e, altresì, al seguente numero telefonico 06 47055800 (Lunedì- venerdì, esclusi i festivi). Se si conosce il numero dell'opposizione è opportuno indicarlo nella richiesta di contatto, in modo da essere eventualmente indirizzati all'esaminatore che ha in carico l'opposizione.

In alternativa, è possibile depositare l'opposizione tramite il servizio postale o tramite altri servizi di spedizione indirizzando il tutto all'Ufficio italiano brevetti e marchi - via Molise, 19 - 00186 Roma. In tal caso, deve essere esclusivamente compilato l'apposito modulo cartaceo dell'atto di opposizione disponibile sul sito internet dell'UIBM nella sezione dedicata alla modulistica per il deposito delle domande.

Lo stesso deve essere redatto in lingua italiana dal soggetto legittimato in due originali e

deve essere firmato dal depositante.

Le pagine del modulo cartaceo devono essere debitamente numerate (numero progressivo del foglio/numero totale dei fogli).

Al modulo occorre allegare l'attestazione di pagamento dei diritti di opposizione pari a € 250,00 e, qualora sia stato nominato un mandatario ai sensi dell'art. 201 CPI, l'attestazione di pagamento pari a € 34,00.

Devono essere obbligatoriamente riempiti i campi:

- A. opponente - indicare le informazioni che si riferiscono al soggetto che deposita l'atto di opposizione;
- B. domicilio - da riempire in caso di mancanza del rappresentante, indicando il domicilio elettivo o la sede legale;
- C. rappresentante - da riempire in caso di nomina del rappresentante;
- D. domanda/registrazione di marchio contro cui è proposta l'opposizione – occorre:
 - indicare: il nome del richiedente o del titolare del marchio opposto (D3);
 - elencare: i prodotti e servizi contro cui è proposta l'opposizione (D4, D5);
 - allegare copia della pubblicazione della domanda di marchio o aggiungere l'esemplare del marchio (D6);

Nella casella D1, riferita al marchio nazionale, la riga "Data di registrazione" si riferisce al marchio italiano esteso all'estero (è il caso in cui il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero: infatti, la registrazione del marchio nazionale può avvenire prima della pubblicazione della relativa domanda; in questo caso sul B.U. è pubblicata la registrazione e da tale data decorre il termine per l'opposizione);

- E. fondamento dell'opposizione - occorre indicare i motivi che sono alla base dell'opposizione
 - se l'opposizione si basa sull'art. 8 c.p.i. (diritti anteriori) occorre riempire il campo E1, indicando esattamente il diritto dell'opponente, la legittimazione dell'opponente, i motivi dell'opposizione ed una spiegazione succinta di tali motivi;
 - se l'opposizione si basa sull'art. 12, comma 1, lett. c), d), e) e f) c.p.i. (marchio anteriore) e sull' art. 14, comma 1 lett. c-bis) (denominazione d'origine e indicazioni geografiche) occorre riempire il campo E2, indicando esattamente: il tipo di registrazione su cui si basa l'opposizione (marchio nazionale, marchio europeo, marchio internazionale, denominazione di origine o indicazione geografica); gli estremi del marchio (se marchio registrato o se domanda di registrazione di marchio); il tipo di marchio (denominativo, figurativo o altro); occorre aggiungere l'esemplare del marchio, indicare, altresì, l'elenco dei prodotti/servizi su cui si basa l'opposizione; la legittimazione dell'opponente, i motivi dell'opposizione e una spiegazione succinta di tali motivi, allegando copia della pubblicazione della domanda o della registrazione anteriore.

F. documentazione allegata - indicare i documenti allegati o di cui ci si riserva la presentazione, tra cui una possibile memoria argomentativa. Per quanto riguarda la copia della domanda o il certificato di registrazione nazionale/europea/internazionale del marchio su cui è basata l'opposizione, è ammessa la copia della pubblicazione effettuata dall'Ufficio di provenienza su una Gazzetta Ufficiale o sulla propria banca dati ufficiale e per quanto riguarda le denominazioni d'origine e indicazioni geografiche il provvedimento di riconoscimento della Commissione europea.

G. pluralità di opposenti - da compilare qualora ci sia una pluralità di opposenti. Si precisa, in proposito, che per pluralità di opposenti si intende "più contitolari di uno stesso marchio su cui è basata l'opposizione" e non titolari di marchi diversi, di base ad una opposizione diretta contro lo stesso marchio.

MODULO per OPPOSIZIONE (1/)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II - AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI.

ATTO DI OPPOSIZIONE N°

A. OPPONENTE / I				PLURALITÀ DI OPPONENTI foglio/i a ggiovntivo/i _____
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
B. DOMICILIO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI RAPPRESENTANTE				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1			
INDIRIZZO	B2			
CAP / LOCALITÀ / PROVINCIA	B3			
C. RAPPRESENTANTE	<input type="checkbox"/>	mandatario abilitato presso l'UIBM	<input type="checkbox"/>	avvocato
NUMERO ISCRIZIONE ALBO COGNOME E NOME	C1			
DENOMINAZIONE STUDIO	C2			
INDIRIZZO / PEC	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° In caso di priorità: DATA DI PRIORITÀ (GG/MM/AAAA) 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	OSSIA:		

MODULO per OPPOSIZIONE (2/)

		<input type="checkbox"/> OPPOSIZIONE CONTRO PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI DELLA DOMANDA/REGISTRAZIONE OSSIA: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
		foglio/i aggiuntivo/i	<input type="checkbox"/>
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'OPPONENTE	
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'OPPONENTE	AVENTE DIRITTO
	CONIUGE/FIGLIO/GENTORE/ALTRO ASCENDENTE/PARENTE FINO AL QUARTO GRADO
SPIEGAZIONE DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE DA INSERIRE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ	

MODULO per OPPOSIZIONE (3/)

E2. MARCHIO ANTERIORE - ART. 12, COMMA 1 LETT. C) ED) C.P.I.			
Identificazione del marchio anteriore	PLURALITÀ DI MARCHI ANTERIORI fogli/o aggiuntivo/i		
<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 PRIORITÀ (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 style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO salvo che denominativo (ove del caso, a colori)		
<input type="checkbox"/> MARCHIO FIGURATIVO <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			
<input type="checkbox"/> ALTRO (PRECISARE) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			
PRODOTTI/SERVIZI SU CUI SI BASA L'OPPOSIZIONE DA ELENCARE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ	ELENCO PRODOTTI O SERVIZI: foglio/i aggiuntivo/i <input type="checkbox"/>	TUTTI I PRODOTTI/SERVIZI DEL MARCHIO ANTERIORE PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI DEL MARCHIO ANTERIORE	

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 DA INSERIRE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ		

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			
ALTRA DOCUMENTAZIONE			
VERSAMENTO (L'ATTESTATO DEVE ESSERE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO DI OPPOSIZIONE)	Euro		
FOGLIO AGGIUNTIVO			
DATA DI COMPILAZIONE (GG/MM/AAAA)			

FIRMA OPPONENTE / I O MANDATARIO / I	Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico (https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Informativa_Privacy.pdf)
---	---

MODULO per OPPOSIZIONE (6/)

G. PLURALITA' DI OPPONENTI CONTITOLARI DELLO STESSO MARCHIO				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3
INDIRIZZO COMPLETIC	G4			