

Dal 9 novembre 2015 è stata avviata la nuova procedura di deposito *on line* degli atti di opposizione. Tale procedura consente agli utenti di utilizzare un sistema di deposito che li collega direttamente con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Qui di seguito si esplicitano alcune indicazioni operative che rendono maggiormente fruibile tale modalità.

1) La quietanza di pagamento dei diritti di opposizione (fatto esclusivamente col mod. F 24) va trasmessa alla Direzione tempestivamente. La quietanza, quindi, deve essere trasmessa senza che l'Ufficio ne faccia richiesta.

Ai fini dell'inserimento della quietanza nella piattaforma, si può procedere nel modo seguente:

a) se la quietanza di pagamento viene depositata *on line*, entro le 24 ore dal deposito della delega di pagamento, la stessa potrà essere sostituita alla delega di pagamento operando sulla lettera D; se, invece, la quietanza viene depositata successivamente alle 24 ore dal deposito della delega di pagamento, la quietanza stessa deve essere depositata con l'apposita istanza "integrazione documentazione".

2) Si raccomanda di allegare al modulo *on line* l'esemplare del marchio dell'opponente e l'esemplare del marchio del richiedente, come *files* autonomi (in adesione alla normativa in materia). Si rammenta, peraltro, che la presenza dei marchi costituisce condizione di ammissibilità dell'atto.

Affinché la documentazione sia chiara, non solo per l'Ufficio, ma anche per coloro che subiscono l'opposizione, per evitare rischi di confusione, è necessario che nel *file* su cui è riportato il marchio anteriore, siano indicati anche gli estremi di detto marchio (numero della registrazione, se trattasi di marchio registrato, numero della domanda, se trattasi di domanda anteriore); adempimento necessario soprattutto nel caso in cui l'opposizione è basata su più marchi anteriori.

3) Si raccomanda di allegare al modulo *on line* l'elenco specifico dei prodotti/servizi su cui si basa l'atto di opposizione e l'elenco specifico dei prodotti/servizi contro cui è diretta l'opposizione; detto elenco è necessario anche quando l'opposizione è basata su tutti i prodotti/servizi del marchio anteriore ed è diretta contro tutti i prodotti/servizi

del marchio contro cui è diretta l'opposizione. Si chiarisce che, nel caso in cui l'atto di opposizione è basato su più marchi anteriori, per ogni elenco occorre riportare il riferimento del relativo marchio anteriore. Anche l'indicazione dei prodotti/servizi è richiesta espressamente dalla normativa ed è stata ribadita dalla Commissione dei Ricorsi con la sentenza n. 40/15, di cui è possibile prendere visione sul sito [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it), cliccando su "[normativa](#)".

Pertanto, l'allegazione delle schede estratte dalle banche dati non sostituisce quanto specificato nei punti precedenti.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'Ufficio considera l'atto di opposizione:

- **ritirato**, ai sensi dell'articolo 176, comma 3 CPI, se nel corso della verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, accerta la mancanza della quietanza di pagamento dei diritti di opposizione;
- **inammissibile**, ai sensi dell'articolo 176, comma 2 CPI, se nel corso della verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, accerta la mancanza dei *files* relativi ai marchi e agli elenchi prodotti/servizi, come specificato ai nn. 2 e 3.

Si raccomanda, nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà tecniche nell'utilizzo della piattaforma, di contattare l'*help desk* al seguente numero 06 4705 5602.

Per tutte le altre problematiche, non riguardanti le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma, si può contattare il personale della Divisione II, ai seguenti numeri:

06 4705 5798 (dott.ssa Diana Scalona e dott.ssa Claudia Bernini);

06 4705 5761 (dott.ssa Francesca Carbonara).