



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGLCUIBM_Segr

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0224373 - 04/11/2015 - USCITA

A TUTTI I DIRIGENTI DGLC-UIBM
SEDE

UNIONCAMERE
SEDE

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29 -20124 MILANO

All'A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese
Pres. Ing. Paolo Markovina
Electrolux Italia spa
Corso Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN)

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Corso Magenta 56
20123 MILANO

All'A.S.P.I
Segretario D.ssa Micaela Modiano
Via Meravigli, 16 -
20123 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Dr. Mario Aprà
Via Bertola, 2
10121 Torino

All' A.I.P.P.I
Pres. Rentata Righetti
Viale Lancetti 17
20158 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA – Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30

Alla DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
SEDE

CIRCOLARE N. 596

Oggetto: Estensione delle nuove modalità di deposito on line ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse.

A seguito di quanto disciplinato dal Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del 29 ottobre 2015, si ricorda che, a partire dal 09 novembre 2015, il deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande deve essere effettuato esclusivamente attraverso il portale di servizi on line <https://servizionline.uibm.gov.it>.

Come da normativa vigente, si ricorda, altresì, che resta comunque valido il deposito cartaceo, sia pur eseguito attraverso la compilazione della nuova modulistica presente sul sito istituzionale dell'UIBM, delle suddette tipologie di deposito, come di seguito specificato:

- per quanto concerne le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori e i ricorsi alla Commissione dei ricorsi, il deposito cartaceo può essere effettuato presso le CCIAA oppure a mezzo servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita direttamente all'UIBM. Nel primo caso, le CCIAA provvederanno ad inserire nel suddetto portale tutti i dati e i documenti contenuti nelle domande presentate allo sportello in modalità cartacea. Nel secondo, invece, la CCIAA di Roma provvederà ad inserire nel medesimo portale i dati e i documenti relativi alle domande pervenute all'UIBM a mezzo servizio postale e da questo trasmesse alla CCIAA di Roma;
- per quanto concerne, invece, gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, il deposito cartaceo può essere effettuato a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'UIBM oltre che direttamente presso l'Ufficio stesso (anche tramite

corriere). Lo stesso Ufficio provvederà direttamente all'inserimento dei relativi dati e documenti nel suddetto portale.

Secondo quanto indicato nel citato Decreto del 29 ottobre 2015, inoltre, si ricorda che, a partire dalla medesima data del 09 novembre 2015, il pagamento di diritti e tasse per i depositi in esso indicati, con esclusione di quelli relativi ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, deve avvenire esclusivamente attraverso il *mod. F.24 "Versamento con elementi identificativi"* e il *mod. F.24 "Enti Pubblici"*.

Al riguardo, al fine di gestire il periodo di transizione tra le due differenti modalità di pagamento ed evitare disagi all'utenza, si specifica che, limitatamente ai depositi cartacei, i pagamenti di diritti e tasse delle succitate domande, già disposti con bollettino di conto corrente **entro il 06 novembre 2015**, potranno essere accettati fino alla data del **13 novembre 2015**. In tali casi, la CCIAA interessata, nello svolgere le normali e previste operazioni allo sportello, **NON** dovrà procedere alla consegna all'utente del modello F24 automaticamente recapitato alla stessa dal sistema all'atto dell'inserimento dei dati.

Ciascuna CCIAA dovrà poi procedere ad inviare all'UIBM a mezzo posta **entro il 20 novembre 2015** un elenco contenente i numeri identificativi di tutte le domande depositate tra il 09 ed il 13 novembre 2015 i cui pagamenti sono stati effettuati tramite bollettino di conto corrente postale entro la succitata data del 06 novembre 2015. **A detto elenco dovrà altresì essere allegata copia di tutti i relativi bollettini pagati.**

A partire dal **16 novembre 2015** non potrà più essere accettato alcun pagamento effettuato attraverso bollettini di conto corrente, ancorché pagati entro lo scorso 06 novembre 2015, e gli utenti dovranno quindi necessariamente procedere per i pagamenti esclusivamente attraverso l'utilizzo dei citati modd. F24. L'utente che avrà già effettuato il pagamento attraverso il bollettino di conto corrente postale dovrà, quindi, avvalersi del mod. F24 e contemporaneamente dovrà attivarsi per presentare all'UIBM idonea istanza di rimborso per quanto erroneamente pagato.

In merito all'utilizzo del modello F24, **si raccomanda a tutti gli utenti**, al fine di evitare eventuali errori di trascrizione, **di adoperare per il pagamento il modulo precompilato automaticamente dal sistema telematico**. In ogni caso, qualora si ritenga necessario dover procedere a ricopiare su altro modulo i dati contenuti nel modello precompilato, si fa presente che lo stesso deve essere compilato **analogamente a come viene riprodotto e trasmesso dal sistema**. Pertanto, per ciascun deposito o versamento relativo al mantenimento in vita di un titolo, **deve essere compilata una sola riga del modulo ed in nessun caso devono essere compilate più righe del modello se non in relazione a pagamenti che si riferiscono a "elementi identificativi" differenti**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del suddetto decreto, l'attestazione del pagamento dei diritti dovuti per il deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi deve

necessariamente essere allegata, a pena di irricevibilità, alla domanda all'atto della presentazione della stessa. Ne consegue che il relativo modello F24 non potrà contenere il numero della domanda a cui il pagamento fa riferimento in quanto questo sarà assegnato automaticamente dal sistema telematico solo all'atto dell'inserimento.

Pertanto, l'apposito spazio di **17 caratteri** del modello F24 denominato “**Elementi identificativi**” deve essere compilato come di seguito specificato:

- 1° carattere: inserire la lettera “O” per indicare che si tratta di Opposizione.
- 2° carattere: inserire la lettera “C” o “A”, secondo le seguenti casistiche:
 - “C”, se viene indicato il numero di deposito del marchio contestato, solo nel caso in cui l'opposizione si basa su un diritto anteriore (art. 8 CPI);
 - “A”, se viene indicato il numero di deposito del marchio anteriore. Se l'opposizione si basa su più di un marchio anteriore, indicare il primo di quelli riportati in elenco (art. 12 comma 1 lettere c) e d) del C.P.I.);
- dal 3° al 17° carattere: il numero di deposito del marchio contestato o del marchio anteriore, in base a quanto riportato nel 2° carattere. **Si specifica che, qualora il marchio sia nazionale, il numero da riportare è quello attribuito dal nuovo sistema di deposito on line** (per es. 302014xxxxxxxxx), anche se la domanda di marchio è stata originariamente depositata con il precedente sistema telematico.

Se il marchio contestato è la porzione italiana di un marchio internazionale, il numero da riportare è quello della registrazione internazionale. Se il marchio anteriore è un marchio internazionale o un marchio comunitario, il numero da riportare è quello della registrazione internazionale o comunitaria.

II DIRETTORE GENERALE

(Loredana Gullino)