

Istruzioni per la compilazione del modulo di deposito dell'atto di opposizione alla registrazione del marchio

1. ISTRUZIONI GENERALI

Il modulo di deposito dell'atto di opposizione alla registrazione del marchio e gli eventuali fogli aggiuntivi devono essere compilati a macchina comprese le apparecchiature informatiche, senza errori e cancellature, con chiarezza e precisione, evitando ogni possibile incertezza.

I dati devono essere scritti negli appositi spazi, evitando assolutamente di sovrapporli alle parti prestampate.

Qualora il numero degli opposenti, la pluralità dei marchi anteriori su cui si basa l'opposizione, l'elenco dei prodotti o servizi non possano essere contenuti nel modulo principale, si dovranno utilizzare i fogli aggiuntivi da compilare con le medesime regole generali.

E' possibile riprodurre con propri mezzi, mediante attrezzature informatiche o fotocopiatrice, il suddetto modulo, avendo cura di rispettarne l'aspetto formale e la dimensione del foglio.

Ciascun foglio del modulo deve essere numerato nel seguente modo: numero progressivo del foglio/numero totale dei fogli. E' consigliabile che ciascun foglio riporti il numero di riferimento dell'opponente.

Ciascun campo contraddistinto da un codice, composto da una lettera ed un numero, può essere ampliato per facilitare l'inserimento dei dati necessari.

Il modulo di deposito è disponibile:

- presso la Sala del pubblico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)- Via Molise, 19 00186- Roma (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30);
- sul sito internet dell'UIBM nella sezione dedicata alla procedura d'opposizione alla registrazione dei marchi.

L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE- UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI- DIVISIONE II- AFFARI GIURIDICI e NORMATIVI, può essere:

- depositato a mano presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi- Via Molise, 19 – Roma, nell'orario di ricezione dell'ufficio a ciò incaricato ;
- inviato tramite il servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite altri servizi di spedizione che attestino la tempestiva ricezione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi- Via Molise, 19 - 00186- Roma;
- inviato con posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Si precisa che l'utente, per poter usufruire di questo servizio, deve avere una casella di PEC ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora ci si avvalga della PEC, l'atto di opposizione, redatto secondo l'apposito modulo, deve essere inviato in un'unica copia, su cui compaia la marca da bollo, come allegato al messaggio insieme alla scansione della ricevuta di pagamento dei diritti (vedi n. 2).

2. REQUISITI DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE

Il modulo deve:

- essere redatto in lingua italiana dal soggetto legittimato, in tre copie, di cui l'originale in regola con la marca da bollo (una marca da bollo ogni quattro pagine) o in quattro copie se depositato a mano presso l'UIBM (che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta di deposito dell'opposizione);
- allegare copia della pubblicazione o contenere la riproduzione del marchio contro cui è proposta l'opposizione (a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo);
- contenere l'indicazione dei motivi dell'opposizione;
- essere firmato dall'opponente o da un suo rappresentante (mandatario/avvocato). La nomina del rappresentante, domiciliato in Italia, è obbligatoria se l'opponente ha sede all'estero.

Al modulo occorre allegare l'attestazione di pagamento dei diritti prescritti, di cui al D.M. 02/04/2007, pari a € 250,00, da effettuare sul c/c 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

3. INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'opponente o il suo rappresentante devono compilare il modulo in modo corretto e comprensibile ai fini della validità dell'atto di opposizione.

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**);
- 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) e d) c.p.i. (marchio anteriore) occorre riempire il campo **E2**, indicando esattamente: il tipo di marchio su cui si basa l'opposizione (marchio nazionale, marchio comunitario, marchio internazionale); gli estremi del marchio (se marchio registrato o se domanda di registrazione di marchio); il tipo di marchio (denominativo, figurativo o altro); i prodotti/servizi su cui si basa l'opposizione; la

legittimazione dell'opponente e i motivi dell'opposizione; occorre allegare copia della pubblicazione della domanda o della registrazione anteriore oppure aggiungere l'esemplare del marchio.

- 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/comunitaria/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.
- G. **pluralità di opposenti** - da compilare qualora ci sia una pluralità di opposenti.

4. FOGLIO AGGIUNTIVO

Il foglio aggiuntivo deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel modulo per gli opposenti, la pluralità di marchi e l'elenco dei prodotti/servizi non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il modulo.