

Le competenze della D.G.UIBM-Divisione 8

Guida pratico-amministrativa delle attività internazionali e nazionali per le imprese

Aree di attività della Div. 8 – marchi, disegni, modelli

- **Marchi**

- Italiani
- Internazionali
- Europei

- **Marchio italiano** (Codice Italiano della proprietà Industriale, Decreto lgs. 30/2005, e modifiche Decreto lgs. 15/2019 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2436):

- **Esame**

- telematico con deposito on-line tramite piattaforma informatica Uibm Nsara, ca. 6 mesi per il rilascio dell'attestato (salvo rilievi)
- veloce «Fast track» * tramite Nsara risparmio di ca 2 mesi

- Rilascio registrazione

- Rinnovo

*condizioni: deposito telematico, classificazione di Nizza, pago PA, assenza di rilievi

➡ E' ancora possibile il deposito tradizionale della domanda in CCIAA, essa verrà in ogni caso inserita nel sistema telematico

- **Marchio Internazionale (WIPO Sistema di Madrid)**

- **Estensione internazionale su base nazionale**

→ Modello di domanda MM2

- Deposito presso CCIAA formale istanza bollata per la estensione internazionale del marchio italiano, due copie originali MM2, lettera di incarico (escl. richiedenti privati), attestato del pagamento delle tasse italiane, attestato del pagamento tasse internazionali (salvo conto intestato presso Wipo), eventuale modello MM18 (se designati USA)
- Esame formale della domanda e verifica di conformità tra marchio italiano e domanda internazionale, invio con corriere a Ginevra entro 60 gg dalla data del deposito in Italia
- Gestione dei rilievi emessi da Wipo:
 - Rilievo viene trasmesso al richiedente/mandatario solo da Wipo
 - La doppia notifica dell'ufficio italiano (con la quale si comunicavano anche le modalità e tempistiche per la risposta) è abolita
 - Il richiedente/mandatario deve rispondere, *senza attendere la notifica del rilievo da parte dell'ufficio italiano*:
 - Alla divisione 8 dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it
 - Entro un mese prima della scadenza Wipo
 - Allegato pdf con etichetta di max 40 caratteri contenente la lettera di risposta in lingua straniera indirizzata a Wipo, completa di Nr. riferimento Wipo e n. base italiana,
 - Allegato pdf contenente copia del rilievo Wipo
 - La replica deve esplicitare adeguatamente il contenuto della risposta che si intende fornire a Wipo
- L'ufficio Italiano trasmette ufficialmente a Wipo la replica entro la scadenza prevista *senza darne comunicazione al richiedente*, esso può monitorare direttamente sul sito Wipo (Madrid/Monitor/Real Status) che la replica sia effettivamente pervenuta

- ***Designazione posteriore di una estensione internazionale già attivata***

→ Modello di domanda MM4

- Permette di designare successivamente ad una registrazione internazionale ulteriori paesi
- Esame formale della domanda ed invio con corriere a Ginevra entro 60 gg dal deposito in Italia

- ***Rinnovo Marchio Internazionale***

→ Modello di domanda MM11

- Rinnovo «tradizionale» attraverso l'Uibm, prevede il deposito presso CCIAA di:
 - formale istanza bollata al Ministero con richiesta di effettuare rinnovo presso Wipo
 - Lettera d'incarico (escl. richiedenti privati)
 - Pagamento tassa italiana per il rinnovo internazionale
 - Modello MM11 in due copie originali

- **Rinnovo diretto*** attraverso la funzione «e-renewal» nella piattaforma informatica di Wipo essa prevede:

—> Inserimento della richiesta di rinnovo tramite «e-renewal»

—> Successivo deposito presso la CCIAA di:

- formale istanza bollata al Ministero quale presa d'atto, esplicitando di aver già inoltrato la richiesta di rinnovo direttamente a Wipo,
- lettera d'incarico (escl. richiedenti privati),
- pagamento tassa italiana per il rinnovo internazionale,
- copia della conferma di invio richiesta di rinnovo inoltrata da Wipo,
- copia MM11 facoltativa

*Il rinnovo «diretto» prevede comunque il versamento della tassa italiana (€ 135,00)

- Inoltre, l'ufficio provvede alla:
 - **Conversione di marchi internazionali designanti l'Unione Europea in marchi italiani**

- ***Marchi internazionali designanti l'Italia***

- Esame secondo le norme applicate ai marchi nazionali
- Grant of protection oppure,
- Emissione di rifiuto provvisorio
- Risoluzione del rifiuto provvisorio e rilascio del Grant of Protection oppure,
- Rifiuto definitivo



Tra i più frequenti motivi di rifiuto da parte dell'ufficio italiano:

- indicazione dell'origine geografica, locale, tradizionale dei prodotti/servizi descritti
- Ingannevolezza dell'origine del prodotto (indicazione nel marchio di elementi verbali dell'origine italiana a fronte di un richiedente straniero)
- Insufficiente distintività del marchio




- ***Marchio europeo (EUIPO)***

- Solo deposito diretto tramite piattaforma informatica EUIPO (e postale)

- Inoltre, l'ufficio provvede alla:

- **Conversione di marchi europei in marchi italiani in seguito a rifiuto**

- **Disegni-Modelli**

- Nazionali  deposito on line tramite sistema telematico NSara
- Internazionali  non ancora attivo
- Comunitario  deposito tramite l'ufficio italiano

- Notizie recenti

- Approvazione del Decreto legislativo n. 15/2019 23.3.2019 che recepisce la nuova direttiva dell'Unione Europea sui marchi n. 2015/2436
 - Grazie alle nuove norme dal 23.3.2019 è possibile depositare nuovi tipi di marchi senza l'obbligo di rappresentazione grafica tra cui: sonoro, di movimento, multimediale, ologramma
 - Nasce il marchio di certificazione
 - Viene consolidata la tutela dei marchi DOP,DOC,DOCG, IGP,STG,menzioni speciali vini, varietà vegetali (art. 6)
- E' oggetto di valutazione da parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi l'adozione dello strumento «e-filing» di Wipo per il deposito delle domande di estensione internazionale

Grazie per l'attenzione,

giuseppa.tata@mise.gov.it

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM

www.uibm.gov.it