

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario verbalizzante.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL'ALBO art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

Industriale

ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL'ALBO

art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli

di utilità, comprendente:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;

2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

2. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;

2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

- 4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
- 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

RESPONSABILITA' DEGLI ESAMINATORI art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RESPONSABILITA' DEGLI ESAMINATORI

art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.
2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dall'ultimo termine utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".
3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.
4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.
5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

NOMINA DEGLI ESAMINATORI art. 62

Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

NOMINA DEGLI ESAMINATORI

art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di

opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.

2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l'Ufficio "Opposizione".

3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.

4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.

5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d'interesse, anche indiretto.

6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

CORREZIONI ED INTEGRAZIONI art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CORREZIONI ED INTEGRAZIONI

art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PROROGA art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROROGA

art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

REINTEGRAZIONE art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

REINTEGRAZIONE

art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

RICORSO art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RICORSO

art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia delle decisioni sull'opposizione.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ESTINZIONE art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ESTINZIONE

art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'opposizione si estingue:

a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;

b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4;

c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice.

2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

DECISIONE art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DECISIONE

art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54.

2. L'opposizione può essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha emesso la decisione.

3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione è ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c).

4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178,

180, 181 e 182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58.

6. Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

DOCUMENTAZIONE art. 55 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOCUMENTAZIONE

art. 55 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all'atto di opposizione si applica l'articolo 33 del presente regolamento.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

SOSPENSIONE art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

Industriale

SOSPENSIONE

art. 54 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

c) su istanza del richiedente, se l'opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'U.A.M.I., fino alla decisione di quest'ultimo.

2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PROVA D'USO art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROVA D'USO

art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codice, l'istanza del richiedente, per ottenere la prova d'uso del marchio da parte dell'opponente, deve essere presentata all'Ufficio non oltre il termine indicato dall'articolo 52, comma 1, per la presentazione delle prime deduzioni.

2. Se, a norma dell' articolo 178, comma 4, del Codice, l'opponente deve fornire la prova dell'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

A tal fine, l'opponente dovrà provare l'uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l'opposizione è proposta.

3. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

FASE DI MERITO art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

FASE DI MERITO

art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell'art. 178, comma 3 del Codice, l'Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all'altra e l'Ufficio, se ne ravvisa l'opportunità, concede un termine per rispondere.

2. Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Codice, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente, contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere l'opposizione.

3. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l'Ufficio decide sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio può decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.

2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell'articolo 16, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sull'opposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d'impedimento, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull'opposizione.

La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di un'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;
- d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di marchio, su cui si fonda l'opposizione nonché il numero e la data di registrazione se disponibile, la data dell'eventuale priorità, la riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti e dei servizi su cui si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali l'opposizione è presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla presentazione dell'opposizione;
- e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l'articolo 58, comma 1.

5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all'Organizzazione

Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.

6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato notificato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.

7. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;

b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

PRIMA COMUNICAZIONE ALLE PARTI – art. 49 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PRIMA COMUNICAZIONE ALLE PARTI

art. 49 Regolamento di attuazione del Codice

Proprietà

1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:

a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;

b) i provvedimenti di cui all'articolo 51;

c) i provvedimenti di improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;

d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;

e) la facoltà per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice;

f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finché l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice.

2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall'opponente, di cui all'art. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione di prime deduzioni in merito e per l'eventuale deposito dell'istanza di cui all'articolo 53, comma 1.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ISTRUTTORIA – art. 48 Regolamento di

attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTRUTTORIA

art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice.
2. L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.
3. L'atto è inammissibile se:
 - a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;
 - b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice;
 - d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;
 - e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;
 - f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.
4. Se all'atto di opposizione non è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.
5. Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio, con la comunicazione di cui all'articolo 49, comma 1, informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione all'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 35.

MODALITA' DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA – art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MODALITA' DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è considerata data di deposito dell'opposizione.

2. Se l'atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.

3. L'atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.

4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ATTO DI OPPOSIZIONE – art. 46

Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ATTO DI OPPOSIZIONE

art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice.

2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d'irricevibilità ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l'opposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale

estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione;

c) riguardo all'opponente e all'opposizione:

1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa l'opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all'art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016