

La nuova modulistica per il deposito di marchi e brevetti

Nel quadro delle iniziative di semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative per il settore della proprietà industriale, il Ministero delle Attività Produttive ha approvato, con D.M. 9 maggio 2003, n. 171 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2003, n. 160, Supplemento Ordinario n. 108*), il «Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegno e modelli e marchi nazionali». Il decreto regola le modalità per il deposito di domande di registrazione per marchio d'impresa e collettivo, domande di brevetto per invenzione industriale, domande di brevetto per modello di utilità e domande di registrazione per disegno e modello (già modello ornamentale), fornendo la necessaria modulistica.

Come di recente chiarito dallo stesso ministero con Circolare del 22 dicembre 2003, n. 453, per il deposito della domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero delle Attività Produttive, o allo sportello dell'Ufficio Marchi e Brevetti delle Camere di Commercio, è obbligatorio utilizzare la nuova modulistica dal 1° febbraio 2004 (i vecchi stampati potevano essere utilizzati fino al 31 gennaio 2004).

Le nuove regole previste dai provvedimenti ministeriali possono essere sintetizzate nel modo seguente.

a) per tutte le tipologie di deposito:

- i richiedenti la protezione possono compilare la modulistica di deposito tramite supporto informatico, eliminando i campi del modulo non obbligatori e non necessari al caso specifico, o allargando i campi necessari, nel rispetto delle diciture dei paragrafi e della dimensione dei moduli;
- i moduli di domanda devono essere firmati in calce dal richiedente o dal mandatario (in rappresentanza del proprio cliente, si qualifica come mandatario anche l'avvocato);
- per la registrazione di marchi (mod. C), invenzioni (mod. A), modelli di utilità (mod. U) e disegni e modelli (mod. O), occorre presentare una sola domanda in copia originale del modello principale e dell'eventuale foglio aggiuntivo, unitamente a quattro fotocopie. Si precisa che l'originale è uno soltanto e deve essere firmato in calce, mentre le fotocopie che di questo si faranno non occorre firmarle.

b) per le singole forme di deposito:

- per le domande di registrazione per marchio d'impresa e marchio collettivo, non è più obbligatorio allegare l'Elenco Prodotti e Servizi e gli otto esemplari sciolti del marchio. Il numero totale di esemplari sciolti è ormai di quattro essendo sufficiente applicarne uno sul mod. C e gli altri sulle tre copie della dichiarazione di protezione;
- per i depositi di invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli non è più obbligatoria la dichiarazione separata di designazione dell'inventore, quando la notizia sia già stata indicata sul modello principale; è invece confermato che per invenzioni e modelli di utilità occorre allegare una sola copia di disegni, descrizioni, rivendicazioni e prospetto.

Nota ministeriale di aggiornamento dei ricorsi

Con la comunicazione del 16 febbraio 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha di recente riformulato le modalità di presentazione del ricorso da parte del richiedente la protezione contro l'eventuale decisione dell'U.I.B.M. di non accogliere la domanda di brevetto o di registrazione del marchio.

In tal caso, il richiedente, personalmente o per mezzo del mandatario, deve depositare presso la Camera di Commercio, i seguenti documenti:

- ricorso in originale, redatto in carta bollata per atti giudiziari, unitamente a 6 copie dello stesso in carta semplice, da indirizzare alla «Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi» della città di Roma;
- quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente;
- lettera di incarico, in bollo, se c'è il mandatario;
- fotocopia della busta spedita dall'U.I.B.M. per respingere o accogliere solo in parte la domanda del richiedente.

Il ricorso può anche non depositarsi presso la Camera di Commercio, ma essere inviato per posta direttamente all'U.I.B.M., richiedendo anche il rilascio di una copia del verbale di deposito.

A sostegno del ricorso, il ricorrente può altresì riservarsi di presentare alla Segreteria della Commissione almeno 5 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione, una o più memorie aggiuntive da redigere su carta bollata da atti giudiziari. Unitamente ai suddetti originali, occorre presentare sei copie in carta semplice di ciascuna memoria e degli eventuali allegati.

Le decisioni di questa Commissione possono essere impugnate innanzi l'Autorità Giudiziaria.

Le nuove regole di tutela del marchio comunitario

Al fine di razionalizzare le procedure amministrative delle domande di registrazione del marchio comunitario, migliorandone l'efficienza e preparando il sistema all'ingresso nell'UE di nuovi dieci paesi membri a partire dal 1° maggio 2004, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 marzo 2004, serie L n. 70, il nuovo regolamento CE/422/2004. La ricerca di una maggiore flessibilità del sistema di tutela, incardinato sul diritto internazionale e comunitario, senza escludere il riferimento alle legislazioni nazionali degli Stati membri e alle registrazioni internazionali antecedenti, dovrebbe evitare, per ogni ulteriore allargamento, di dover riformulare l'impianto regolamentare.

Modificando parte della disciplina dettata dal precedente regolamento CE/40/1994, il nuovo provvedimento introduce, oltre ad alcune novità di tipo tecnico-procedurale, alcune sostanziali modifiche che possono essere segnalate come segue:

- per poter diventare titolari di un marchio comunitario, il nuovo testo dell'art. 5 del regolamento CE/40/1994 dispone che ogni persona fisica o giuridica potrà richiedere un marchio comunitario, compresi gli enti di diritto pubblico. Viene così meno il requisito necessario della cittadinanza o della nazionalità di uno stato membro previsto dal precedente testo, come anche le preclusioni basate sulla reciprocità o sull'equivalenza;
- ai sensi del modificato art. 7, sono ora escluse dalla registrazione tutte le domande che contengano o consistano in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. L'esclusione non si applica a tutti i casi in cui non sia stata ancora presentata domanda alla Commissione, che cura la protezione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- in relazione alla procedura d'insolvenza che può includere un marchio comunitario, il novellato art. 21 del regolamento 40/1994 stabilisce che il marchio comunitario può essere incluso solo nella procedura che sia stata avviata nello stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del debitore;
- il riformato art. 25 del vecchio regolamento, tenendo conto della lentezza degli Uffici Marchi nazionali, prevede ora che le domande pervenute all'UAMI, (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) oltre il termine di scadenza di due mesi dalla data del deposito presso l'ufficio nazionale, si considerino presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'UAMI stesso;
- il nuovo testo dell'art. 39 modifica il sistema di ricerca dell'esistenza di marchi anteriori alla data di presentazione delle domande di registrazione. A causa dei costi notevoli che aumenterebbero ulteriormente con l'allargamento dell'UE, nonché con l'obiettivo generale di velocizzare e semplificare le procedure, le ricerche di diritti anteriori negli stati membri dell'UE a partire dal 2008, non sono più attivate d'ufficio. Viene ora stabilito che una volta fissata la data di deposito della domanda di registrazione presso l'UAMI, lo stesso predisponga una relazione di ricerca solo se al momento del deposito il richiedente chiedi che sia predisposto un rapporto di ricerca; solo allora l'UAMI provvederà a trasmettere

copia presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di ciascuno Stato membro. Al contrario, prima della riforma, l'UAMI provvedeva sempre a trasmettere copia presso ciascun ufficio nazionale. L'offerta di questa forma di verifica dipende dai possibili casi di registrazione internazionale antecedente di marchi identici per prodotti o servizi identici: in questi casi sarà garantita la preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio è stato già registrato;

- ultima modifica degna di rilievo è quella realizzata sulla base di due nuove disposizioni, l'art. 44-bis e l'art. 48-bis, che permettono al richiedente di dividere la domanda e/o l'atto di registrazione dichiarando che una parte dei prodotti o dei servizi in esse compresi sarà oggetto di una o più domande o registrazioni divisionali. Anche per queste operazioni particolari sono previste delle tasse aggiuntive e delle condizioni specifiche di applicabilità.

Le regole appena ricordate intendono migliorare il sistema normativo e procedurale dell'uso esclusivo del marchio nell'ambito degli scambi sul mercato comunitario ed internazionale.

Riferimenti legislativi

Circolare Ministeriale 22 dicembre 2003, n. 453

Decreto Ministeriale 9 maggio 2003, n. 171

Regolamento CE 40/1994 del 20 dicembre 1993

Regolamento CE 422/2004 del 19 febbraio 2004

Link utili

Il testo dei provvedimenti e la nuova modulistica sono disponibili in rete al sito:
www.governo.it