

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

08.04.2020

GRA/82/2020 - MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE: DAL 16.4.2020 SI PUO' PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE

Publicato il Decreto su modalità applicative, aspetti procedurali e termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione. al registro speciale

Facciamo seguito alla Circolare Assolatte n. [22/2020](#) per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 7.4.2020 è stato pubblicato l'atteso Decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM 27 febbraio 2020 che stabilisce le modalità applicative, gli aspetti procedurali nonché il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

Alleghiamo il provvedimento, che risulta molto agile e chiaro e alla cui attenta lettura dunque rimandiamo. Il decreto prevede:

- le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al registro speciale (esclusivamente per via telematica all'Ufficio italiano brevetti e marchi attraverso il portale on line raggiungibile al link <https://servizionline.uibm.gov.it>). È dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di importo pari a 15 euro da assolvere secondo le modalità indicate dal sistema di deposito telematico (art. 2);
- la documentazione da allegare all'istanza (art. 3);
- la procedura per l'esame delle istanze, con la previsione che la chiusura dell'istruttoria debba avvenire entro 60 giorni nel caso di marchio registrato o entro 180 giorni nel caso di marchio non registrato. L'istruttoria è volta a verificare che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni (art. 4);
- le modalità di eventuale rinuncia all'iscrizione (art. 5);
- la data del 16 aprile 2020 come termine iniziale dal quale possono essere presentate le istanze (art. 6);
- la pubblicazione del registro speciale recante le informazioni sui marchi storici di interesse nazionale sul sito www.uibm.gov.it e la possibilità di consultarlo sulla banca dati dei depositi e dei titoli di proprietà industriale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne curerà il costante aggiornamento (art. 7);
- che per quanto non espressamente indicato, si applicano tutte le altre disposizioni attuative del Codice di proprietà industriale per il deposito telematico delle domande di marchio e delle istanze ad esse connesse, nonché le relative circolari emesse dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi>.

Cordiali saluti

Firmato
Massimo Forino, Direttore

Segue: ALLEGATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2020

Modalita' applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. (20A01963)

(GU n.92 del 7-4-2020)

IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela della proprieta' industriale
Ufficio italiano brevetti e marchi

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della proprieta' industriale;

Visto l'art. 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonche' i criteri per il suo utilizzo;

Visto l'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 introdotto con l'art. 31, comma 1 lettera b) della legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice di proprieta' industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2020, recante la disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonche' di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale», il quale all'art. 7 stabilisce che «Specifiche disposizioni aventi ad oggetto ulteriori criteri applicativi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli ulteriori aspetti procedurali nonche' il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale sono definite con provvedimento del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale e' stato dato avvio alla procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande

nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2015, n. 48, che ha apportato modificazioni al predetto decreto direttoriale del 26 gennaio 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Ritenuto necessario dare attuazione al predetto art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' applicative, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020, per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

Art. 2

Modalita' di presentazione dell'istanza
di iscrizione al registro speciale

1. L'istanza di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link <https://servizionline.uibm.gov.it> a cui e' possibile accedere previa registrazione, selezionando l'opzione «iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale» disponibile nell'elenco delle domande e istanze che possono essere depositate.

2. Per la presentazione dell'istanza e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di importo pari a euro quindici da assolvere secondo le modalita' indicate dal sistema di deposito telematico.

Art. 3

Documentazione da allegare all'istanza

1. L'istanza di iscrizione, per i marchi registrati, e' accompagnata dal verbale di primo deposito in Italia o dal verbale di rinnovazione meno recente disponibile, dalla riproduzione dell'esemplare del marchio nonche' da tutta la documentazione inerente alle modifiche (limitazioni o rinunce parziali) dei prodotti/servizi protetti.

2. L'istanza di iscrizione, per i marchi non registrati, e' accompagnata dalla riproduzione dell'esemplare del marchio e dalla documentazione di cui all'art. 178, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all'art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, a dimostrazione dell'uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui ci si riferisce secondo la classificazione internazionale di Nizza. Detta documentazione puo' consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi simili.

Art. 4

Procedura per l'esame delle istanze

1. L'Ufficio, ricevuta l'istanza con la documentazione alla stessa allegata prevista dall'art. 3, effettua l'istruttoria volta a verificare che il marchio sia registrato da almeno cinquanta anni e rinnovato con continuita' nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia un uso effettivo e continuativo da almeno cinquanta anni.

2. L'Ufficio, nelle ipotesi di carenza di documentazione e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, procede a emettere rilievo assegnando un termine per la risposta non superiore a venti giorni.

3. Al termine dell'istruttoria, che si conclude entro sessanta giorni nel caso di marchio registrato o entro centottanta giorni nel caso di marchio non registrato, l'Ufficio decide sull'istanza di iscrizione con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto.

Art. 5

Rinuncia all'iscrizione

1. L'iscrizione al registro speciale puo' essere oggetto di rinuncia tramite apposita istanza sottoscritta dal titolare del marchio.

2. Per la presentazione dell'istanza di rinuncia si osservano le medesime modalita' previste per l'istanza di iscrizione.

Art. 6

Termine di decorrenza per la presentazione delle istanze

1. Le istanze di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale possono essere presentate a decorrere dal 16 aprile 2020.

Art. 7

Publicita' del registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

1. Il registro speciale recante le informazioni sui marchi storici di interesse nazionale e' pubblicato sul sito www.uibm.gov.it ed e' consultabile sulla banca dati dei depositi e dei titoli di proprieta' industriale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne cura il costante aggiornamento.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si applicano tutte le altre disposizioni attuative del Codice di proprieta' industriale per il deposito telematico delle domande di marchio e delle istanze ad esse connesse, nonche' le relative circolari emesse dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi>

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.gov.it

Roma, 27 febbraio 2020

Il direttore generale: Lirosi

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 127