



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE IX – NULLITÀ E DECADENZA DEI MARCHI E VALIDITÀ DEI TITOLI

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ'
INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29
20124 MILANO

ALL'AICIPI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI ED
ESPERTI IN PROPRIETÀ'
INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE
Viale Piero e Alberto Pirelli 21
20126 MILANO

AL COLLEGIO ITALIANO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETÀ'
INDUSTRIALE
Corso Magenta, 56
20123 MILANO

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE
CONSULENTI IN PROPRIETÀ'
INDUSTRIALE
Via Bertola, 2
10121 TORINO

ALL'AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO

Via Molise n. 19 – 00187 Roma
tel. 06 4705 5800

contactcenteruibm@mise.gov.it

paola.picone@mise.gov.it

www.mise.gov.it



A CONFINDUSTRIA
Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30
00100 ROMA

Alla LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

ALLA DIREZIONE GENERALE PER
IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA
SEDE

e p.c. ALLE DIVISIONI DELLA
DGTPU-UIBM
SEDE

Circolare n. 622

OGGETTO: Modalità di deposito delle istanze di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa registrato e delle istanze ad esse connesse.

A seguito di pubblicazione in G.U. n. 279 del 29 novembre 2022 del decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – contenente il regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del “Codice della proprietà industriale” (di seguito “CPI”) – entreranno in vigore le disposizioni sul procedimento di nullità e decadenza dei marchi d'impresa di cui agli articoli 184-bis e ss. del CPI oltre a quelle del predetto regolamento di attuazione al CPI (di seguito “RACPI”).

Pertanto, a decorrere dal 29 dicembre 2022 i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 184 *ter* del CPI possono depositare istanza scritta e motivata di decadenza o istanza di nullità di un marchio d'impresa registrato in corso di validità, nonché la documentazione successiva ad esse connessa, in conformità alle disposizioni in materia di deposito telematico o cartaceo di cui all'articolo 147 del CPI ed agli articoli 1 e ss. del regolamento di attuazione del CPI.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto segue.

1. Deposito telematico

Le istanze possono essere compilate e depositate per via telematica tramite la piattaforma <https://servizionline.uibm.gov.it> accessibile gratuitamente, previa autenticazione, per i residenti in Italia, o registrazione negli altri casi. Per maggiori dettagli, compresi i formati elettronici previsti per la documentazione allegata alla pratica telematica e la grandezza massima per ogni file da caricare, si rinvia alle specifiche tecniche indicate nella sezione FAQ della predetta piattaforma.



In particolare, il deposito telematico consente il pagamento contestuale, tramite la piattaforma digitale PagoPa, dei diritti di deposito pari ad euro 500,00 per ciascuna istanza di decadenza o nullità, ai sensi del decreto 2 aprile 2007, come modificato dal decreto 13 maggio 2022.

L'imposta di bollo, viene assolta acquistando una marca da bollo dell'importo previsto, ed inserendo l'identificativo (numero scontrino) e la data di emissione nei campi presenti nel passaggio conclusivo (riepilogo) della fase di deposito. La marca deve essere dell'importo indicato sotto la voce "Totale imposta di bollo".

Al termine del deposito andato a buon fine, il sistema produce la ricevuta e la invia alla casella di posta elettronica dell'utente unitamente a copia del modello F24 con elementi identificati precompilato per assolvere lo stesso giorno del deposito al pagamento, qualora non abbia già provveduto tramite la piattaforma PagoPa. In mancanza o ritardo nel pagamento è prevista l'applicazione di diritti di mora.

La ricevuta contiene i dati inseriti dall'utente ed i riferimenti dei documenti allegati nel corso della procedura di deposito ed il numero identificativo univoco assegnato all'istanza da riportare in tutte le comunicazioni con l'UIBM oltre che utile per l'individuazione, nella Banca dati bibliografica e documentale delle domande e dei titoli italiani di Proprietà Industriale (P.I.), liberamente accessibile all'indirizzo <https://www.uibm.gov.it/bancadati>

2. Deposito cartaceo.

In alternativa al deposito telematico, è possibile compilare l'istanza in formato digitale, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet dell'UIBM www.uibm.gov.it nella apposita sezione dedicata, stamparla su supporto cartaceo e consegnarla presso una Camera di Commercio o, in alternativa, spedirla per posta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In ogni caso, l'istanza in formato cartaceo non può essere consegnata a mani presso il Ministero.

Queste modalità, indirette rispetto al deposito telematico, possono comportare una maggiore durata del procedimento e, in ogni caso, prevedono il pagamento supplementare dei diritti di segreteria in favore delle Camere di commercio.

In caso di **deposito presso uno sportello camerale**, al termine l'utente riceverà dal funzionario copia della ricevuta e del modello F24 con elementi identificativi precompilato per poter provvedere al pagamento contestuale dei diritti. L'Ufficio acquisirà evidenza del pagamento direttamente dall'Agenzia delle entrate e, pertanto, non è strettamente necessario depositare copia quietanzata che, in ogni caso, occorrerà conservare nei termini di legge ai fini di una eventuale richiesta di esibizione.

In caso di **deposito postale**, occorre procedere al pagamento dei diritti di deposito tramite la compilazione manuale del [modello F24 Versamenti con elementi identificativi](#), disponibile presso l'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), osservando le seguenti istruzioni ⁽¹⁾:

- sezione contribuente: indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del pagatore,
- sezione erario ed altro:

tipo: inserire la lettera "U";

¹ Vedi [Risoluzione del 29/01/2015 n. 11](#) - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti



- elementi identificativi:* inserire il **numero identificativo del marchio contestato** preceduto dalla lettera “N” o “D”, a seconda che si tratti di istanza di nullità o decadenza;
- codice tributo:* inserire il codice “C300” (Brevetti e Disegni - Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi);
- anno di riferimento:* inserire l'anno solare del pagamento nel formato “AAAA”
- importi a debito:* inserire il totale della tassa dovuta (**500,00** euro).

Copia della quietanzata di pagamento del modello F24 dovrà essere necessariamente allegata, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 5 del RACPI, all'istanza, in regola con l'imposta di bollo, e spedita in plico chiuso a: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM, Via Molise n.19 - 00187 Roma.

3. Prove d'uso.

Nel corso della fase in contraddittorio tra le parti del procedimento di nullità o del procedimento di decadenza, l'interessato può assolvere all'onere di depositare la documentazione concernente la prova dell'uso del marchio registrato **tramite la piattaforma <https://servizionline.uibm.gov.it>**, selezionando nell'elenco delle tipologie d'istanze “Seguiti vari”.

La grandezza massima per ogni documento, in formato *.pdf è di 10 MB. Il *file name* deve consistere nella dicitura “Prova d'uso_” seguita da una succinta descrizione del genere: ad esempio: fatture, cataloghi, pagine web, etc. In caso allegazioni plurime, deve riportare all'inizio il numero progressivo eventualmente sottonumerato (ad es: “1_Prova d'uso_fatture.pdf”; “2_Prova d'uso_cataloghi.pdf, 2.1_Prova d'uso_cataloghi.pdf, 2.3_Prova d'uso_cataloghi.pdf”).

In caso di produzioni di **grandi dimensioni** è possibile provvedere al deposito esclusivamente tramite plico postale indirizzato al Ministero, su uno o più supporti digitali non modificabili (CD, DVD, etc.), in duplice esemplare, contenente un indice dei documenti, fatta salva la possibilità dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33.

Da ultimo, si attira l'attenzione sui seguenti aspetti caratteristici del procedimento di nullità o nel procedimento di decadenza:

- **non è ammessa la riserva di deposito** di documentazione e non sono ammesse correzioni o integrazioni all'istanza, fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 63-bis, comma 6 e 63-terdecies del RACPI;

- nel caso di nullità fondata sul deposito da agente o rappresentate senza il consenso del titolare, di cui alla lettera c), comma 3 dell'articolo 184-bis CPI, l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito deve essere **formulata contestualmente** al deposito dell'istanza ai sensi del successivo comma 4, lettera c);

- se alla data di deposito dell'istanza il pagamento del diritto risulta omesso o irregolare, è altresì dovuto il pagamento di **diritti di mora**, ai sensi dell'articolo 63-*quater*, comma 1 RACPI, e nella misura di euro 100,00, ai sensi della lettera F), Tabella A), allegata al DM 2 aprile 2007;



- **non è ammesso il deposito con modalità diverse** da quelle previste dall'art. 147 CPI ed illustrate nella presente circolare ai punti 1, 2 e 3. Conseguentemente ai fini del deposito delle istanze e relativi seguiti non è utilizzabile la *pec* della Divisione IX.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si applicano tutte le altre disposizioni dettate dal Codice di proprietà industriale, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle disposizioni già previste per il deposito delle domande ed istanze stabilite dalla vigente normativa in materia e dalle 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 Direttore Generale
Amedeo Teti