

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ufficio G4

Circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 - Prot. N. 837060

OGGETTO: D.M. 9 maggio 2003 n. 171 – Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di Brevetto per invenzioni industriali modelli di utilità. Disegni e modelli e marchi nazionali

Lo scopo della presente circolare è quello di chiarire, per consentirne l'applicazione, alcuni punti del D.M. 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, visto il lungo lasso di tempo intercorso tra la stesura del predetto decreto e la sua pubblicazione, che impone di prendere in considerazione le disposizioni normative ed amministrative intervenute.

Si precisa che l'uso dei predetti moduli sarà obbligatorio a partire dal 1 febbraio 2004. Pertanto, il termine del 31 dicembre 2003, di cui alla precedente circolare n. 451 è prorogato fino al 31 gennaio 2004.

In relazione all'articolato si precisa quanto segue:

- **articolo 1, comma 2** prevede che le domande siano depositate “sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina”; si precisa che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche.

- **articolo 2, comma 2** prevede che, nel caso di conferimento di incarico, i moduli di domanda siano sottoscritti dal mandatario; si precisa che questo termine include anche la figura dell'avvocato.

- **articolo 3, comma 1** stabilisce che il modulo di domanda sia redatto in un originale e quattro copie; si precisa che l'originale è uno solo e deve essere firmato in calce. Di questo si dovranno effettuare quattro fotocopie, che non dovranno essere firmate.

- **articolo 3, comma 2** prevede, tra l'altro, che una copia del modulo di domanda sia trasmessa al Centro di raccolta; è evidente che non esistendo più il Centro di raccolta detta previsione risulta superata. Inoltre, nel medesimo comma si prevede che l'ultima copia del predetto modulo venga rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo. Al riguardo si chiarisce che la copia di detto modulo deve essere rilasciata solo se l'interessato la richiede e, in questo caso, dovrà essere rispettata la norma sul bollo.

In relazione alle “**Istruzioni per la compilazione**” delle domande si precisa quanto segue:

a) per tutti i moduli

1. Istruzioni di carattere generale:

- **al 4° capoverso**, laddove è scritto “Occorre inoltre eseguire n. 4 fotocopie del modulo [...] e dei fogli aggiuntivi modulo [...] già compilati, *firmarli* ed allegarli all’originale...”, si ribadisce che solo l’originale deve essere firmato e di questo si faranno le fotocopie, che non dovranno essere nuovamente firmate.

- **al 6° capoverso**, laddove si dà la possibilità di produrre i moduli mediante proprie attrezzature informatiche, si precisa che non solo è possibile eliminare i campi non obbligatori e non necessari per il caso specifico, ma è possibile anche allargare i campi in modo da inserire tutte le informazioni senza che sia necessario ricorrere ai fogli aggiuntivi, nel rispetto, però, dell’aspetto formale, delle diciture dei singoli paragrafi e della dimensione dei moduli.

Il modulo, perciò, potrà essere composto di più fogli e se questi sono più di quattro, dovrà essere applicata la marca da bollo ogni quattro pagine.

2. Istruzioni per la compilazione dei paragrafi:

- Paragrafo A. - RICHIEDENTE

L’indicazione dell’indirizzo completo del richiedente è superflua quando esiste il mandatario.

- Paragrafo I. - MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L’U.I.B.M.

Laddove si richiama il D.P.R. 20.10.1998, n. 403, si precisa che il predetto D.P.R. n. 403/1998 è stato abrogato dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che prevede comunque all’articolo 46, comma 1, lettera u), la possibilità di comprovare con dichiarazione sostitutiva la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche.

Si precisa, pertanto, che detto campo I va compilato obbligatoriamente in presenza del mandatario il quale, in mancanza di lettera d’incarico, può ricorrere all’autocertificazione, che deve essere fatta nel rispetto del DPR n. 445/2000 sopraccitato, con documento separato oppure riservarsi di depositare successivamente la lettera d’incarico. Si deve indicare il deposito della dichiarazione sostitutiva ovvero la riserva di lettera d’incarico nel campo L. Annotazioni speciali..

Si precisa, altresì, che lo scioglimento di riserva della lettera d’incarico deve essere verbalizzato da codeste Camere col modulo “varie”, che non soggiace all’imposta di bollo.

Pertanto, la circolare n. 423 del 1° marzo 2001, laddove esclude la riserva di lettera d’incarico, è superata dalla presente circolare, che tiene conto degli orientamenti della normativa internazionale in materia di completezza della documentazione allegata alle domande brevettuali.

Quando il mandato è conferito a più mandatari, occorre indicarli tutti secondo le modalità prescritte nelle istruzioni, ma il modulo può essere firmato anche da uno solo di essi; è possibile, altresì, indicarne uno solo con l’aggiunta delle parole “ed altri”: in questo caso la firma del richiedente nel paragrafo M. deve essere accompagnata dall’indicazione del nome del mandatario che firma.

In mancanza di indicazione dei nominativi si intendono incaricati tutti i rappresentanti domiciliati presso lo Studio, anche con poteri di firma separata.

Nel campo riservato all’indirizzo è possibile aggiungere i recapiti del mandatario telefonici, fax, e-mail.

- Paragrafo L. - ANNOTAZIONI SPECIALI.

Oltre ai casi indicati nelle istruzioni, rientrano l’indicazione della riserva di lettera di incarico e il deposito della dichiarazione sostitutiva, come evidenziato sopra al paragrafo I.

-Paragrafo M. - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

In relazione alla firma del mandatario, si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo I.

Si precisa, infine, che il versamento è solo in euro e non più in lire.

b) per i singoli moduli

Modulo A (Domanda di brevetto per invenzione industriale), la dichiarazione separata per la designazione dell'inventore è dovuta esclusivamente se l'inventore non può essere indicato espressamente nell'apposito paragrafo D, al momento del deposito.

Nel paragrafo M. Documentazione allegata o con riserva di presentazione, laddove compare la dicitura "Obbligatori 2 esemplari" bisogna intendere "Obbligatorio 1 esemplare".

Modulo U (Domanda di brevetto per modello di utilità), al paragrafo M. Documentazione allegata o con riserva di presentazione, laddove compare la dicitura "Obbligatori 2 esemplari" bisogna intendere "Obbligatorio 1 esemplare".

Laddove si fa riferimento alla designazione dell'inventore, questa designazione deve essere intesa come non obbligatoria.

Modulo C (Domanda di registrazione per marchio di impresa), si precisa che, sulla base dei nuovi moduli, non è più necessario il deposito degli 8 esemplari aggiuntivi del marchio e dell'elenco-prodotti, separatamente dalla domanda.

Nel paragrafo C. Marchio, la dicitura "descrizione" comprende anche il riferimento alla "denominazione"; la dicitura "colori indicati nella descrizione" significa "colori rivendicati".

Nel paragrafo E. Classi laddove è scritto "Se il marchio dovrà contraddistinguere tutti i prodotti o i servizi di una classe occorre riportare la seguente dicitura "tutta la classe", si precisa che l'espressione "tutta la classe" deve intendersi "elenco completo di tutti i prodotti o servizi" della classe in questione. Pertanto, il mancato elenco dei prodotti o servizi e la presenza della dicitura "tutta la classe", comporta che d'ufficio si intende tutti i servizi e tutti i prodotti rientranti nella classe.

Nel paragrafo H. Rinnovazione, riguardo alla possibilità di indicare il marchio, si rinvia alla normativa vigente, che prevede questa possibilità solo nel caso in cui venga rinnovato un marchio modificato nei caratteri non distintivi.

Al paragrafo L. Annotazioni speciali, il terzo tipo di annotazione (il marchio è richiesto per la parte scissa dalla domanda di marchio...) si riferisce all'ipotesi contemplata dall'art. 27 del R.D. n. 929/1942 e cioè all'ipotesi di una domanda che contiene più marchi.

Al paragrafo M. Documentazione allegata o con riserva di presentazione, si conferma che, come spiegato nelle istruzioni, non è possibile fare riserva della dichiarazione di protezione (un esemplare della dichiarazione di protezione è condizione di ricevibilità).

Una formulazione aggiornata delle istruzioni verrà messa a disposizione sul sito internet del MAP (www.minindustria.it) al solo fine di agevolare l'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato Massimo Godi)

DiC