



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: **DGLCUIBM**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0061729 - 12/02/2018 - USCITA

AI DIRIGENTI DGLC-UIBM
SEDE

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

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

ALL'AICIPI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI ED
ESPERTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE DI ENTI E
IMPRESE
Corso Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN)

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

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

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

ALL'AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO

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

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



Circolare n. 600

Oggetto: Modalità operative di utilizzo del sistema di deposito telematico delle domande di titoli di proprietà industriale per consulenti e avvocati in regime di libera prestazione di servizi.

Come è noto, le disposizioni del d.lgs. 207/2006, emanate in recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevedono, tra l'altro, l'esercizio in Italia della professione di consulente in proprietà industriale da parte di professionisti di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In particolare, l'art. 10 del suddetto decreto dispone che il consulente in proprietà industriale, che intenda operare in Italia a titolo temporaneo e occasionale in regime di libera prestazione dei servizi, debba informare in anticipo l'UIBM presentando, in occasione della prima prestazione, una dichiarazione scritta, corredata di apposti allegati, contenente informazioni sui servizi che intende svolgere. Tale documentazione deve essere immediatamente aggiornata qualora intervenga un mutamento oggettivo della situazione in essa attestata.

La citata normativa prevede, altresì, che copia della suddetta dichiarazione, e della documentazione ad essa allegata, venga trasmessa dall'UIBM all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale che provvederà ad un'iscrizione automatica del consulente in apposita sezione dell'Albo, per una durata pari a quelle di efficacia della dichiarazione e senza che ciò possa causare ritardi nell'esecuzione della prestazione dei servizi, con oneri a carico dell'Ordine stesso e senza che il consulente estero debba porre in essere alcun adempimento a ciò finalizzato.

Ai fini di cui sopra, **a partire dal 19 febbraio 2018**, il mandatario estero deve operare nel sistema di deposito telematico delle domande di titoli di proprietà industriale rispettando le seguenti istruzioni in fase di accreditamento:

1. registrarsi con il profilo utente denominato "Mandatario estero", selezionabile dall'apposito menu a tendina;
2. caricare obbligatoriamente i seguenti documenti firmati digitalmente, previsti dalla normativa vigente in materia (sia in lingua originale che con traduzione in italiano certificata dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d'origine, ovvero asseverata dal Tribunale dello Stato italiano):
 - a) dichiarazione dell'interessato contenente informazioni sui servizi che intende svolgere;
 - b) certificato o copia di un documento di identità che ne attesti la nazionalità di provenienza;



- c) certificazione dell'autorità competente che attesti l'abilitazione dell'interessato all'esercizio dell'attività di consulente in proprietà industriale;
 - d) dichiarazione dell'interessato comprovante il possesso delle qualifiche professionali (curriculum vitae);
3. inserire, tra le altre, le seguenti informazioni:
- a) la nazione di provenienza (dato obbligatorio);
 - b) il numero di iscrizione all'albo di appartenenza (dato facoltativo in quanto non esistente in tutte le nazioni);
 - c) le tipologie di domande su cui si è abilitati a fornire consulenza (solo brevetti, solo marchi oppure entrambi) (dato obbligatorio);

Ad avvenuta registrazione di ogni mandatario estero, il sistema invierà automaticamente al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale una e-mail (ad un indirizzo appositamente dedicato) contenente i principali dati della registrazione appena conclusa. I documenti caricati dal mandatario estero, di cui al precedente punto 2, sono messi a disposizione dello stesso Consiglio dell'Ordine in un apposito cruscotto del sistema accessibile da quest'ultimo tramite utenza personalizzata. Tale cruscotto permetterà, oltre la gestione dei dati anagrafici degli studi e degli iscritti nazionali, anche la consultazione ed eventualmente il prelevamento di tali documenti, ai fini della registrazione del consulente estero nell'apposita sezione speciale dell'Albo nazionale a ciò dedicata.

I medesimi documenti sono, altresì, messi a disposizione dello stesso consulente estero, sul proprio cruscotto del sistema di deposito, in un box a sé stante denominato "documenti mandatario estero", a corredo del fascicolo di ogni domanda depositata.

Si segnala che il mandatario estero deve depositare le proprie domande utilizzando esclusivamente il sistema telematico su cui si è registrato. Ogni utenza viene automaticamente abilitata, oltre che con il profilo di "mandatario estero", anche con quello di "richiedente". Il profilo di "mandatario estero", tuttavia, resterà attivo per un solo anno dalla data di registrazione, a meno che il consulente non abbia, prima di tale scadenza, provveduto ad aggiornare tutti i documenti di cui al precedente punto 2. Tre mesi prima della suddetta scadenza, il sistema invierà una e-mail automatica di remind all'utente (all'indirizzo e-mail da questi indicato nel sistema al momento della registrazione) e, decorso tale termine senza che sia stata aggiornata tale documentazione, il sistema consentirà di depositare esclusivamente in qualità di richiedente e non di consulente. Per poter nuovamente depositare come mandatario estero per un ulteriore anno, il consulente dovrà accedere all'area del sistema riservata ai propri dati personali e aggiornare i suddetti documenti.

A differenza di quanto avviene per i mandatarie italiani, si specifica che il sistema telematico dell'UIBM non censisce e non dispone di un'anagrafica degli studi e delle sedi di appartenenza dei mandatarie esteri accreditati. Ne consegue che non esiste alcuna associazione di tipo informatico tra mandatario estero e studio di appartenenza e che il domicilio elettivo di



ogni domanda depositata dovrà pertanto essere puntualmente inserito dal mandatario estero in fase di ciascun deposito, allo stesso modo come fanno gli avvocati registrati come rappresentanti.

Infine, con l'occasione si segnala che, a partire dalla medesima data del 19 febbraio 2018, gli avvocati abilitati al regolare esercizio della professione in uno degli Stati membri, che volessero depositare in Italia una domanda per il rilascio di un titolo di proprietà industriale, devono anch'essi utilizzare necessariamente il sistema telematico dell'UIBM accreditandosi ad esso con il nuovo profilo utente denominato "Rappresentante estero".

IL DIRETTORE GENERALE
(Loredana Gullo)