



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Il Direttore Generale

AI DIRIGENTI DGLC-UIBM
SEDE

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLEGAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
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
Viale Piero e Alberto Pirelli 21
20126 Milano

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 LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

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

Circolare n. 607

Oggetto: Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o marchio di certificazione.

Con la presente si forniscono istruzioni operative al fine di consentire la conversione del marchio collettivo, registrato secondo la normativa previgente, in marchio collettivo o di certificazione secondo la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 15/2019.

L'art. 33 del citato Decreto prevede, infatti, un regime transitorio secondo il quale entro il **23 marzo 2020** tutti i titolari di marchi collettivi registrati ai sensi della normativa previgente dovranno presentare istanza per la conversione degli stessi, **a pena di decadenza**, in marchi collettivi o di certificazione così come sono stati ridefiniti con le nuove norme. **In caso di rinnovazione di marchi**



collettivi, la conversione dovrà essere richiesta entro i termini previsti per le domande di rinnovo di cui all'art. 159 (mese del primo deposito + 6 mesi di mora) se antecedenti al 23 marzo 2020.

Per la conversione, pertanto, ferme restando le modalità di deposito possibile (telematica, cartacea, postale) il titolare del marchio collettivo dovrà scegliere, anche per la rinnovazione, la modalità **PRIMO DEPOSITO** seguendo la procedura informatica disponibile sul portale (<https://servizionline.uibm.gov.it>), ovvero utilizzare la modulistica appositamente predisposta per il deposito cartaceo e postale reperibile sul sito (<http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008436-15-01-2018-nuovi-moduli-marchi-primo-deposito>). In tutti e tre i casi, oltre a completare debitamente ogni campo, dovrà inserire nel campo NOTE che compare nella 1° schermata del Deposito telematico, ovvero al punto 1.7 del modulo su carta, la dicitura **“Conversione in marchio collettivo, così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio avente numero di domanda (inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultimo rinnovo)”**.

Si ricorda, infine, che unitamente all'istanza di conversione andrà allegato il regolamento previsto per il marchio nel quale il precedente è stato convertito, secondo le disposizioni degli articoli 11, 11 bis e 157 del D.Lgs. 30/2005. La conversione prevede il pagamento di € 337,00 di Tasse di Concessione Governative, come prevede l'art. 33 co. 3 del D.Lgs. 15/2019.

La durata del diritto di privativa acquisito è pari a 10 anni dalla data di presentazione della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, per un contatto diretto con l'UIBM, ai Servizi all'utenza:

SALA DEL PUBBLICO: gli orari di apertura della Sala del Pubblico sono: la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 ingresso da Via di San Basilio 14 (zona centro, adiacenze P.zza Barberini)

CONTACT CENTER : attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 17,00 tel. 06/47055800, e-mail a: contactcenteruibm@mise.gov.it



Amedeo Teti