

## Il 10 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale che attua la procedura di opposizione amministrativa in materia di marchi

Il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 33 del 13 gennaio 2010** ("Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 marzo, ha dato attuazione alla procedura di opposizione amministrativa nei confronti delle domande di registrazione di marchio italiano e internazionale.

Il Decreto in questione in particolare contiene, nella sua parte finale (si vedano a tal proposito gli articoli da 46 a 61), le modalità applicative del procedimento di opposizione disciplinato dagli articoli 176 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (di seguito "CPI").

L'opposizione avverso una domanda di registrazione di marchio può essere presentata presso l'Ufficio Opposizioni dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro il termine di 3 mesi dalla data di pubblicazione della stessa, da parte del titolare di un marchio già registrato in Italia o di chi abbia depositato nello Stato una domanda di registrazione di marchio in data anteriore (o ivi aventi efficacia da data anteriore), dal licenziatario esclusivo ovvero ancora dai soggetti titolari di ritratti di persone, nomi e segni notori di cui all'art. 8 CPI.

Attraverso tale procedura i soggetti legittimati possono far valere esclusivamente i **motivi** indicati all'art. 176 c. 5 CPI, e più precisamente: **(i)** la preesistenza di un marchio identico a quello oggetto di opposizione, registrato per prodotti o servizi identici (o in relazione al quale sia stata depositata una domanda di registrazione in data anteriore), ex art. 12 c. 1 lett d) CPI; **(ii)** la preesistenza di un marchio identico o simile a quello oggetto di opposizione, registrato per prodotti o servizi identici o affini (o in relazione al quale sia stata depositata una domanda di registrazione in data anteriore), quando tra il pubblico possa determinarsi un rischio di confusione dei segni, ex art. 12 c. 1 lett e) CPI; ed infine **(iii)** l'assenza del consenso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 CPI, per il caso di marchio avente ad oggetto ritratti o nomi di persone e segni notori.

La procedura si articola in diverse fasi, qui di seguito riassunte:

- (i) la prima fase, avente carattere istruttorio, ha ad oggetto la verifica da parte dell'Ufficio della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda di opposizione e deve concludersi entro 2 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione di quest'ultima;
- (ii) una volta effettuate tali verifiche, ed in ogni caso entro 2 mesi dalla scadenza del termine per il pagamento da parte dell'opponente dei diritti di opposizione (in assenza del quale, peraltro, l'opposizione è da considerarsi ritirata), l'Ufficio inoltra l'atto di opposizione al richiedente ed informa altresì entrambe le parti della facoltà di raggiungere un **accordo di conciliazione** entro 2 mesi dalla data di tale comunicazione, termine prorogabile su comune istanza delle parti per più volte fino ad un massimo di un anno;

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Sede di Milano

Nino Di Bella  
Tel. +39 02 763741  
ndibella@gop.it

Vanessa Franchini  
Tel. +39 02 763741  
vfranchini@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Bruxelles

London

New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

- (iii) una volta decorso vanamente tale periodo, in mancanza di accordo, l'Ufficio assegna al richiedente un termine di 60 giorni per la presentazione delle proprie **deduzioni** scritte, dando inoltre facoltà allo stesso di presentare, nel medesimo termine ed in ogni caso non oltre la data di presentazione delle suddette deduzioni, un'istanza rivolta ad ottenere la **prova di uso effettivo** del marchio anteriore dell'opponente che risulti registrato da almeno 5 anni. A seguito di tale formale richiesta, qualora l'opponente non risulti in grado di fornire la prova di tale uso (o dell'esistenza di legittime ragioni che ne giustificano l'assenza) in relazione ai prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio, questa verrà rigettata. Nel caso la prova venga fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, quest'ultima verrà decisa unicamente in relazione ai prodotti o servizi per i quali la prova è stata raggiunta;
- (iv) durante la successiva fase di merito è facoltà dell'Ufficio richiedere alle parti, in ogni momento, la presentazione di ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni e di concedere a ciascuna un congruo termine per rispondere. Il procedimento può inoltre incorrere in sospensione od estinzione, nelle ipotesi espressamente previste dal Regolamento; in entrambi i casi la decisione viene comunicata alle parti, le quali possono proporre ricorso avverso la stessa alla Commissione dei Ricorsi.

Al termine del procedimento sopra descritto l'Ufficio italiano brevetti e marchi statuisce sull'opposizione, accogliendola o rigettandola, entro 24 mesi dalla data di deposito dell'atto introduttivo. In particolare, l'Ufficio **accoglie** l'opposizione, correlativamente respingendo la domanda del richiedente, in tutto o in parte, ove risulti che il marchio non possa essere registrato per la totalità o parte dei prodotti o servizi indicati in domanda; in caso contrario invece la **rigetta**.

Contro il provvedimento dell'Ufficio che respinge l'opposizione, così come contro quello che ne dichiara l'inammissibilità o che comparti, in ogni caso, il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti, l'opponente o il richiedente possono proporre **ricorso** alla Commissione dei Ricorsi, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio stesso.

In conclusione suggeriamo a tutti gli interessati di attivare un servizio di sorveglianza anche sulle domande di marchio italiano per monitorare la loro pubblicazione e quindi valutare se procedere nel termine di 3 mesi alla presentazione di un'opposizione.