

La procedura di opposizione amministrativa nei confronti delle domande di marchio nazionali e internazionali

Contenuti

1. Il procedimento di opposizione
2. I vantaggi e le conseguenze a livello pratico

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 11 maggio 2011 (il “**Decreto**”), sono state finalmente definite, anche in Italia, le modalità operative concernenti la procedura di opposizione amministrativa nei confronti delle domande di marchio nazionali e internazionali.

La procedura di opposizione era invero già prevista dal Codice della Proprietà Industriale e disciplinata dal successivo Regolamento di attuazione dello stesso Codice; ma era di fatto rimasta inattiva a causa dalla mancata previsione di un sistema di pubblicazione delle domande di marchio in un Bollettino Ufficiale dei Marchi.

Secondo quanto previsto dal Decreto, la procedura di opposizione troverà applicazione a partire dal luglio 2011, contestualmente alla pubblicazione - che avverrà con cadenza mensile - del Bollettino Ufficiale dei Marchi sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nei confronti delle domande di marchio nazionali depositate a partire dall'1 maggio 2011 nonché nei confronti delle domande di marchio internazionali pubblicate a partire dal primo numero del mese di luglio 2011 della *Gazette de l'Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle des Marques Internationales*.

1. Il procedimento di opposizione

L'opposizione avverso una domanda di registrazione di marchio potrà essere presentata all'UIBM entro il termine di **3 mesi** dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale dei Marchi (ovvero, nel caso di marchio internazionale designante l'Italia, dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazette*), da parte del titolare di un marchio già registrato o depositato in Italia in data anteriore (o ivi aventi efficacia da data anteriore), dal licenziatario esclusivo ovvero ancora dai soggetti titolari di diritti su ritratti di persone, nomi e segni notori di cui all'articolo 8 del Codice della Proprietà Industriale.

È da notare che non potranno costituire valide ragioni di opposizione i diritti derivanti da marchi che godono soltanto di “rinomanza” o che siano soltanto “notoriamente conosciuti” ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi, ovvero ancora da segni distintivi diversi dal marchio registrato, ivi inclusi i marchi non registrati.

A seguito del deposito della domanda di opposizione, il relativo procedimento si articolerà nelle fasi qui di seguito descritte:

- una prima fase, avente carattere **istruttorio**, avrà ad oggetto la verifica da parte dell'UIBM della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda di opposizione e dovrà concludersi entro 2 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione di quest'ultima;
- una volta effettuate tali verifiche, ed in ogni caso entro il suddetto termine di 2 mesi, l'UIBM provvederà ad inoltrare l'atto di opposizione al richiedente la domanda contestata ed informerà 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 1 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:

Milano

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

Luca Rinaldi
Tel. +39 02 763741
lrinaldi@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

- in assenza di accordo conciliativo, l'UIBM assegnerà 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 5 anni o più. A seguito di tale richiesta, qualora l'opponente non risulti in grado di fornire la prova di tale uso o dell'esistenza di legittime ragioni che ne giustifichino l'assenza, l'opposizione verrà integralmente rigettata o presa in considerazione unicamente in relazione ai prodotti o servizi per i quali la prova sia stata raggiunta;
- durante la fase di **merito** sarà facoltà dell'UIBM richiedere alle parti, in ogni momento, la presentazione di ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni e di concedere a ciascuna un congruo termine per rispondere;
- al termine del procedimento sopra descritto, l'UIBM si pronuncerà sull'opposizione entro 24 mesi dalla data di deposito dell'atto introduttivo, con una decisione di accoglimento o di rigetto. Contro il provvedimento dell'UIBM, la parte soccombente potrà proporre **ricorso** alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'UIBM stesso. Sarà ovviamente sempre possibile, a seguito della conclusione della procedura di opposizione con il rilascio del marchio contestato, l'esperimento di un'autonoma azione civile volta a far dichiarare la nullità del marchio medesimo.

2. I vantaggi e le conseguenze a livello pratico

La nuova procedura di opposizione comporta l'indubbio vantaggio di impedire la concessione di un titolo lesivo dei propri diritti di marchio anteriori attraverso un procedimento amministrativo, relativamente rapido ed economico, senza la necessità di dover instaurare una causa di merito per nullità di marchio presso la competente Sezione Specializzata di Proprietà Industriale del Tribunale territorialmente competente.

D'altra parte, a seguito dell'entrata in vigore di tale procedura, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sulle domande nazionali e internazionali di nuova pubblicazione, in modo da poter monitorare e rilevare con tempestività l'esistenza di eventuali istanze lesive di propri diritti anteriori e valutare quindi la possibilità di procedere alla presentazione di un'opposizione nei confronti delle stesse.

Sotto un diverso punto di vista, infine, l'introduzione della procedura di opposizione rende ancora più opportuno lo svolgimento di adeguate ricerche di anteriorità, al fine di valutare in maniera ponderata i rischi di una possibile opposizione da parte di terzi in sede di registrazione di nuovi marchi.