

MARCHI E BREVETTI. Da luglio le aziende possono fare opposizione attiva

Più tutela all'ingegno

In un mercato sempre più unico, aumenta l'esigenza di un'attenta sorveglianza e difesa del proprio marchio. Che cosa cambia con la recente novità normativa

Finalmente anche in Italia è possibile difendere il proprio marchio in maniera davvero attiva. Nel mese di luglio 2011 è stato infatti reso operativo il decreto legislativo datato 13 agosto 2010 con il quale era stato introdotto anche in Italia l'istituto giuridico dell'opposizione, già esistente da tempo nella maggior parte delle altre nazioni europee in difesa della proprietà industriale. Solo dunque da pochi mesi è effettivamente possibile presentare un'opposizione contro la registrazione da parte di terzi di un marchio interferente con il proprio. Tra le società con competenze specializzate, sia in ambito legale sia in ambito di ricerca e sorveglianza, vi è Mcr Ricerche. Nata nel 1999 a Milano, come spin off del Gruppo Rapisardi, che da oltre cento anni opera nel campo del diritto e della difesa della proprietà intellettuale, la società analizza e posiziona asset di proprietà intellettuale su tutti i mercati, ne tutela l'integrità, ne difende l'unicità e la redditività e analizza, se necessario, il valore e le condizioni di un'azien-

da concorrente. Ed è a **Claudia Strola**, da dieci anni alla guida di Mcr Ricerche, che chiediamo di spiegare la novità normativa.

Con quali modalità si esercita la difesa della propria proprietà intellettuale?

Un'azienda dà il mandato di sorveglianza e controllo continuo tra le nuove pubblicazioni per individuare marchi identici o simili ai propri che contraddistinguono prodotti o servizi affini. Per avere efficacia, questo mandato deve avere una copertura di almeno un anno.

Poi voi come procedete?

Verifichiamo tutte le pubblicazioni su base nazionale o internazionale, o mondiale, in base alla richiesta e alla diffusione di un marchio, e valutiamo l'effettiva interferenza con il marchio del cliente ed eventuali sovrapposizioni di prodotti e servizi. Poi, mandiamo un'opinione al cliente, illustrando l'eventuale opportunità di procedere con un'opposizione.

L'eventuale opposizione si presenta presso l'Ufficio Marchi e Brevetti italiano?

Sì, perché se non ci si oppone, il nuovo marchio viene concesso. L'opposizione è un istituto amministrativo, assai agevole per i titolari di marchi registrati, in quanto più celere e meno costoso rispetto alla comune azione di nullità, il procedimento giudiziario che fino a luglio 2011 doveva essere intrapreso contro eventuali registrazioni di marchi interferenti.

Quali sono le condizioni per presentare opposizione?

L'opposizione può essere presentata da qualsiasi titolare di marchio



Claudia Strola

depositato o registrato. Il marchio interferente e le categorie merceologiche devono poi essere identici o molto simili.

Perché un'azienda dovrebbe investire in una sorveglianza continua?

La scelta della sorveglianza assidua sul proprio marchio dipende dall'investimento che un'azienda ha fatto su un marchio. Più è alto questo investimento, più vale la pena tutelarlo con una sorveglianza efficace.

Sono più le grandi aziende che lo chiedono?

No, non solo. I clienti che chiedono una sorveglianza per i propri marchi sono anche piccole imprese, non necessariamente multinazionali. La sorveglianza e il controllo possono estendersi anche a brevetti, modelli, diritto d'autore e nomi a dominio in tutto il mondo. La continua analisi e ricerca applicata a un portafoglio di proprietà intellettuale consente di monitorare costantemente e proteggere gli asset del cliente, preservandone il valore da illegittime prevaricazioni o registrazioni. ■

Pa.S.

La normativa

- Decreto ministeriale 11 maggio 2011 - Termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione (G.U. 8 luglio 2011)
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.131 - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale