

# Come opporsi ad un marchio in Italia

Con la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi, i titolari di marchi non saranno più costretti ad adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ma potranno usufruire dei vantaggi della procedura amministrativa, più celere e meno costosa di un'azione di nullità.



**Sonia Fodale, mandatario marchi, Rapisardi Intellectual Property**

In un contesto internazionale in cui in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea è in vigore una procedura amministrativa per gestire le opposizioni alla registrazione dei marchi, l'Italia si era finora distinta per la completa assenza di un tale strumento, o meglio, per la mancata implementazione della procedura già inclusa nell'attuale Codice della Proprietà Industriale in vigore dal 2005.

La procedura era rimasta lettera morta in quanto non era mai stato emanato il Regolamento di attuazione, né era mai stato implementato un sistema per pubblicare le domande di marchio. Per il titolare di un diritto anteriore, in Italia l'unico modo di contestare un marchio era adire l'autorità giudiziaria ordinaria con un'azione di nullità.

Ora è finalmente possibile avviare una procedura di opposizione. Lo scorso anno è stato emanato il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi approvato in data 11 maggio 2011 il tanto atteso 'Decreto sull'Opposizione', un ulteriore regolamento che precisa, tra l'altro, la tempistica per l'attuazione della procedura di opposizione.

La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi è finalmente attiva in Italia dal luglio 2011. Tale procedura si applica alle domande di registrazione di marchio depositate in Italia a partire dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero di luglio 2011 della Gazzetta dell'Ompi (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).

La nuova procedura dovrebbe favorire notevolmente la protezione degli investimenti in marchi e lo sviluppo del brand da parte dei titolari di diritti di proprietà

intellettuale; essa rappresenta un cambiamento positivo in quanto è un'alternativa ai lunghi e costosi procedimenti giudiziari di cancellazione. Oltre a costi minori per le parti e limiti temporali più stretti che richiedono una decisione entro 24 mesi, la procedura prevede un periodo iniziale di conciliazione della durata di due mesi. In questo arco temporale le parti

“ La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi è finalmente attiva in Italia dal luglio 2011. La nuova procedura dovrebbe favorire notevolmente la protezione degli investimenti in marchi e lo sviluppo del brand da parte dei titolari di diritti di proprietà intellettuale ”

sono incoraggiate a trovare un accordo prima dell'inizio del contraddittorio. L'Ufficio stima di gestire fino a 3500 opposizioni all'anno (sulla base delle statistiche di deposito nazionale e sui dati medi dell'Uami).

**La procedura.** La procedura di opposizione italiana è stata concepita sul modello dei procedimenti di opposizione davanti all'Uami (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno), pur con alcune impor-

tanti differenze.

L'opposizione può essere presentata, per i marchi italiani, entro tre mesi dalla pubblicazione delle domande di registrazione sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, pubblicato a partire dal mese di luglio 2011. Per i marchi internazionali con estensione all'Italia, il termine è di tre mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale sulla Gazzetta dell'Ompi. L'atto di opposizione dovrà essere presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) per iscritto e su un modulo standard. Il modulo compilato dovrà essere recapitato a mano in quadruplica copia all'Uibm, oppure inviato tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata.

Prima di presentare l'opposizione, dovrà essere corrisposta una tassa di 250 euro.

Legittimati all'opposizione sono il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art.8 (aventi diritti a ritratti di persona, nomi di persona, segni notori).

Una particolarità della procedura di opposizione italiana, rispetto alla procedura comunitaria, è rappresentata dal fatto che non è possibile basare l'opposizione su marchi non registrati, sulla rinomanza di un marchio precedente registrato o depositato per beni o servizi non affini o su

altri diritti di proprietà industriale come nomi di società, nomi a dominio o copyright.

Questi diritti possono essere fatti valere solamente in procedimenti giudiziari. Se l'atto di opposizione viene giudicato ammissibile, l'Uibm notifica l'opposizione al richiedente entro due mesi dalla scadenza del termine di opposizione. Analogamente alla procedura di opposizione comunitaria, è previsto un periodo di due mesi per il raggiungimento di un accordo transattivo, che può essere prorogato su istanza comune delle parti, fino a un massimo di un anno dalla prima comunicazione dell'Ufficio.

Se non viene raggiunto un accordo, l'opponente può presentare documenti a supporto dell'opposizione (certificati di registrazioni, traduzioni, ecc.) anche dopo la scadenza del periodo di conciliazione e il richiedente può presentare risposta scritta entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi dell'art.178 comma 4, su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da

almeno cinque anni è tenuto a fornire le prove d'uso effettivo di tale marchio, entro un termine di 60 giorni, pena il rigetto dell'opposizione. L'Uibm deve comunicare le osservazioni e i documenti presentati da una parte all'altra parte, assegnando un termine entro cui presentare le osservazioni di risposta.

Al termine della fase di contraddittorio del procedimento, l'Uibm accoglie l'opposizione, respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte, se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per un parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione.

L'Uibm deve emettere la decisione entro 24 mesi, fatti salvi i periodi di sospensione e può riconoscere alla parte vittoriosa rimborsi fino a un massimo di 300 euro di spese professionali e 250 euro di tasse ufficiali. Ai sensi dell'art.182 "il provvedimento col quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali, entro sessanta giorni dalla

data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi". La sentenza della Commissione dei Ricorsi è poi suscettibile di ricorso per Cassazione.

**Vantaggi.** Al fine di tutelare i propri diritti, i titolari di marchi non saranno quindi più costretti ad adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ma potranno usufruire dei vantaggi della procedura amministrativa di opposizione, più celere e meno costosa di un'azione di nullità.

**Suggerimenti.** L'opposizione potrà essere basata su un marchio depositato o registrato, ma non su un marchio di fatto; è quindi vivamente consigliato il tempestivo deposito di tutti i marchi di interesse finora solo utilizzati. È inoltre consigliabile attivare un servizio di sorveglianza che permetta di individuare marchi di terzi potenzialmente interferenti con i propri e presentare quindi opposizione. Da ultimo, si consiglia di conservare tutti i documenti attestanti l'uso dei propri marchi, in quanto potrebbero essere richiesti durante il procedimento di opposizione.