

Brevetti, tutela con l'opposizione

Al via la nuova procedura amministrativa accelerata

DI MARILENA GARISI

Atmosfera di tutela dei marchi entra in vigore l'istituto dell'opposizione: i titolari di marchi che ritengano lesi i propri diritti non saranno più costretti a confrontarsi con i costi ed i tempi dei rimedi giurisdizionali, ma potranno usufruire dei vantaggi di una procedura amministrativa accelerata. La quale dovrà chiudersi entro 24 mesi e potrà anche essere evitata sperando una conciliazione ad hoc. Lo prevede il regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale (Cpi), pubblicato come decreto n. 33 del 13 gennaio 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 56, s.o. n. 48/L, di ieri. Il Regolamento consta di 68 articoli, fra cui assumono particolare rilevanza quelli relativi alla regolamentazione dei depositi di brevetto europeo ed internazionale, quelli che trattano delle ricerche di anteriorità delle domande di brevetto, delle topografie, della pubblicazione di brevetti e marchi.

In questo ambito e in attuazione dell'articolo 184 Cpi, una parte significativa del Regolamento è rappresentata dagli articoli 46-63 che regolamentano il procedimento di opposizione in materia di marchi, allineando in tal modo l'Italia ai paesi europei più industrializzati, che da tempo adottano questa procedura. Basti pensare, a titolo di esempio, che l'istituto dell'opposizione è operativo nel Regno Unito sin dal 1938, in Francia a partire dal 1991, nel Benelux dal 2004.

La normativa italiana ricalca sostanzialmente l'analoga procedura adottata per i marchi comunitari, fatti salvi i più ristretti motivi di opposizione. A norma dell'articolo 176, comma 5 del Cpi, le cause di opposizione in Italia si riducono all'esistenza di marchi registrati anteriori identici o simili per prodotti identici o affini e all'ipotesi di mancanza di consenso alla registrazione dagli aventi diritto nel caso di ritratti di persone, nomi e segni notori. In ambito comunitario, invece, un'opposizione può essere basata, oltre che sui marchi anteriori debitamente registrati o depositati, anche sui marchi di rinomanza e/o notoriamente conosciuti in uno Stato e su altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non

puramente locale. Il ristretto numero di cause di opposizione è con tutta probabilità dovuto alla volontà del legislatore italiano di non appesantire, al momento, la procedura d'opposizione, demandando all'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) solo la valutazione di diritti anteriori che possono essere facilmente accertati. Condizione necessaria per l'attivazione della procedura di opposizione è che il marchio sia stato pubblicato ad opera dell'Uibm. Al riguardo, l'articolo 43, comma 3 del Regolamento prevede la pubblicazione dei titoli di proprietà industriale sui Bollettini ufficiali, anche in via telematica, compiendo un importante passo in avanti nella semplificazione della burocrazia italiana.

In principio, nei tre mesi successivi alla pubblicazione, i soggetti legittimati, in particolare, i titolari di marchi anteriori identici o simili aventi efficacia in Italia possono presentare direttamente opposizione ovvero beneficiare della rappresentanza del proprio mandatario (professionista iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, sezione Marchi). L'atto di opposizione deve riportare - a pena di irricevibilità - gli estremi dei marchi contro cui viene proposta l'opposizione e di quelli posti a base dell'opposizione. In particolare, devono essere indicati: il numero di domanda o di registrazione, la data di deposito o di registrazione, l'esemplare del marchio, l'identificazione dei prodotti e/o dei servizi. Altresì necessaria sarà l'identificazione dell'opponente - e dei motivi su cui si basa l'opposizione - nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di opposizione. Verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione nella fase istruttoria, l'Ufficio notifica l'opposizione al richiedente e informa le parti, segnalando nel contempo la «facoltà» di raggiungere - entro un periodo definito - una soluzione transattiva, mediante un accordo di conciliazione.

Qualora la conciliazione non abbia esito positivo, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall'Opponente. Si decreta quindi l'apertura della fase di merito ove l'Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare - entro un termine da esso fissato - ulteriori docu-

menti, deduzioni, osservazioni a sostegno dell'opposizione ovvero in replica, tramite lo scambio di memorie. Ove il marchio posto a base dell'opposizione sia stato registrato da più di cinque anni, il richiedente può eccepire all'opponente l'esibizione delle prove d'uso del marchio stesso. L'opponente deve esibire dette prove, dimostrando quindi l'uso della registrazione su cui si fonda l'opposizione per il periodo quinquennale che precede la pubblicazione del marchio opposto, pena il rigetto dell'opposizione. Al termine del procedimento, l'Uibm decide l'opposizione entro soli 24 mesi dalla data di deposito del relativo atto (salvi i periodi di sospensione). La decisione è comunicata dall'Ufficio alle parti, che possono ricorrere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione presso la Commissione dei ricorsi.

L'opposizione in Italia

Condizione necessaria: Pubblicazione marchio posteriore del richiedente

Requisiti Atto di opposizione (a pena di irricevibilità):

Estremi marchi contro cui viene proposta l'opposizione;

Estremi marchi posti a base dell'opposizione;

Identificazione dell'opponente e dei (*) motivi su cui si basa l'opposizione

Attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di opposizione.

(*) Motivi dell'opposizione:

Marchi registrati anteriori identici o simili per prodotti identici o affini;

Mancanza di consenso alla registrazione dagli aventi diritto.

Istruttoria

Prima comunicazione alle parti a cura dell'Uibm:

Invito dell'Atto di opposizione al richiedente;

Informazione alle parti (inclusa «facoltà» di eventuale accordo di conciliazione)

Fase di merito:

Invito dell'Uibm alle parti a presentare documenti, deduzioni, osservazioni a sostegno dell'opposizione ovvero in replica (scambio di memorie)

Prova d'uso (eventuale)

Sospensione (eventuale)

Decisione dell'Uibm entro 24 mesi dal deposito dell'Atto di opposizione

Ricorso presso la Commissione dei ricorsi (eventuale)