

Marchi, l'opposizione sarà sprint

Da luglio 2011 il procedimento si svolgerà presso l'Uibm

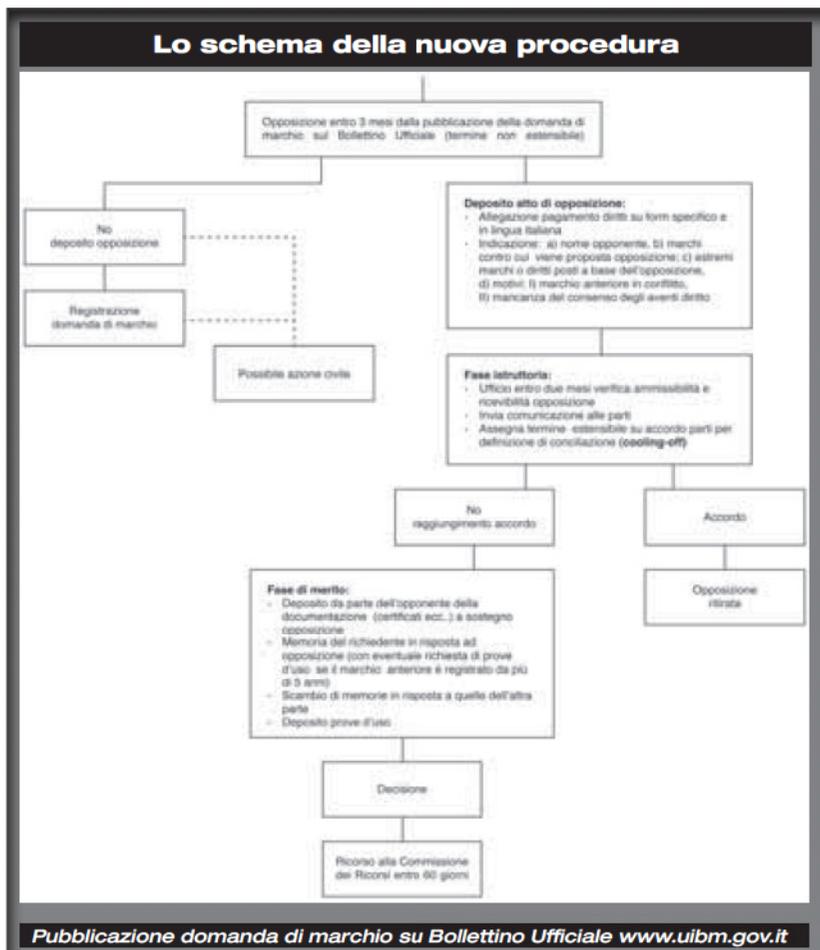
Pagina a cura
DI LOREDANA MANISI*

Opporsi alla registrazione di un marchio diventerà, a breve, una procedura più diretta, veloce, e meno costosa: ci si rivolgerà direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Da luglio prossimo, infatti, in Italia entrerà a regime e, sarà quindi operativa, la procedura dell'opposizione amministrativa alla registrazione di un marchio. L'istituto dell'opposizione è disciplinato, principalmente, dagli art. 176 e seguenti del Codice di proprietà industriale (Cpi) approvato con dlgs n. 30/2005 e dal Regolamento di attuazione al Cpi di cui al dm n. 33/2010. Successivamente con il dlgs n. 131/2010 recante modifiche al Cpi, la disciplina dell'opposizione è stata ulteriormente integrata e, con il recente decreto del ministro dello sviluppo economico dell'11/05/2011, sono stati definiti i termini e le modalità per il deposito di atti di opposizione contro la registrazione di marchi, in modo da rendere operante l'istituto.

La nuova procedura. L'opposizione si concretizza in una procedura amministrativa esperibile davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) per mezzo della quale il titolare di una domanda/registrazione di marchio italiano (o avente efficacia in Italia) anteriore contesta la valida registrazione di una domanda di marchio italiano successivo o la frazione italiana di una registrazione internazionale successiva, nelle seguenti due ipotesi: a) marchio successivo in conflitto con segno anteriore per via dell'identità/somiglianza tra i marchi e della identità/affinità tra i rispettivi prodotti/servizi e b) mancanza del consenso da parte degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 8 Cpi, in caso di registrazione come marchio di ritratti di persone, nomi e segni notori.

In presenza di tali fattispecie, dal mese di luglio 2011 non sarà necessario avviare un procedimento giurisdizionale con tutte le conseguenze in ordine ai costi e ai tempi dello stesso, ma ci si potrà rivolgere direttamente all'Uibm. Tuttavia, i motivi da porre a fondamento di un'opposizione di marchi in Italia sono ridotti rispetto a quelli azionabili in ambito comunitario. Nella procedura comunitaria è possibile basare l'opposizione anche su segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale (per es. marchio di fatto, ragione sociale) o su marchi di rinomanza. Per queste specifiche ipotesi in Italia, non sarà attivabile la procedura di opposizione, ma sarà necessaria una causa civile presso la sezione specializzata del Tribunale competente.

I termini. Il termine per il deposito di un'opposizione davanti all'Uibm è, a pena di inammissibilità, di tre mesi dalla pubblica-



zione del marchio sul Bollettino ufficiale (Bu) e, nel caso di frazione italiana di marchio internazionale, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta del Wipo. Il termine non è estensibile. La pubblicazione del marchio sul Bu è condizione essenziale e imprescindibile per l'avvio della procedura di opposizione. A tal fine, infatti, è intervenuto il decreto dell'11/05/2011 (che entrerà in vigore con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il cui art. 1 prevede che il Bu venga pubblicato sul sito web: www.uibm.gov.it, con cadenza mensile a partire dal mese di luglio 2011. Inoltre sul Bu, verranno rese note le domande di rinnovo depositate dal 1° maggio 2011, nonché le domande di marchio soggette a opposizione e le domande rifiutate a seguito di opposizione (art. 187 CPI comma 1 let. f-bis). Il legislatore ha, quindi, reso operativa la scelta di rendere disponibile il Bu per via telematica, ciò sia per ragioni pratiche, sia per uniformarsi alle recenti spinte di semplificazione delle pratiche burocratico-amministrative.

Gli atti. L'atto di opposizione deve essere indirizzato all'Uibm e redatto su apposito modulo. Il deposito dell'atto oltre che per posta elettronica (per la cui modalità operative si dovranno attendere ulteriori istruzioni), potrà avvenire anche brevi manu presso l'Uibm o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altri servizi di spedizione (in quest'ultimi casi, la data di deposito dell'atto di opposizione sarà quella del ricevimento della raccomandata o del plico da parte dell'Uibm). All'atto di opposizione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle relative tasse pari a 250 euro.

In mancanza della medesima, l'opposizione verrà considerata ritirata.

A pena di irricevibilità l'atto di opposizione deve essere redatto in lingua italiana e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre agli estremi dell'opponente, quelli del marchio contro cui viene proposta l'opposizione e quelli del marchio anteriore o dei diritti anteriori ai sensi dell'art. 8 Cpi, posti a fondamento dell'opposizione.

I soggetti coinvolti. Legittimati alla proposizione dell'opposizione sono il titolare di una domanda/registrazione di marchio italiano anteriore in conflitto o un suo licenziatario esclusivo, nonché gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 Cpi, nel caso di registrazione come marchio di ritratti di persone, nomi e segni notori. Essi possono procedere direttamente, o tramite un mandatario abilitato iscritto all'ordine dei consulenti in Proprietà Industriale - sezione Marchi - oppure un avvocato.

* Dini, Garavelli & Partners