E’ stata attivata dal 1° luglio 2011 la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali italiani e dei marchi internazionali con efficacia in Italia, prevista dagli artt. 176-184 del C.P.I. e dagli artt. 46-63 del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del C.P.I.), che consente di far valere, davanti all’UIBM, alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.

Possono formare oggetto di opposizione anche i marchi internazionali che hanno estensione della protezione in Italia, pubblicati a partire dal numero di luglio 2011 della Gazette de l’Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelles des Marques Internationales.

Legittimazione

Sono leggittimati a proporre l\'opposizione:

- i titolari o licenziatari dei diritti anteriori (marchi – domande o registrazioni - nazionali italiani, internazionali con efficacia in Italia o comunitari);
- i soggetti aventi diritto ex art. 8 cpi, e cioè le persone, gli enti e le associazioni, quando manchi il consenso alla registrazione.

Avanti l’Uibm non possono invece essere azionati:
- i diritti derivanti da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione dell’Unione di Parigi
- i diritti derivanti da un marchio usato di fatto
- i diritti derivanti dalla ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome di dominio.

In tutte queste ipotesi il titolare del diritto anteriore continuerà a ricorrere all’autorità giudiziaria.

Termini

Il termine perentorio per il deposito dell’opposizione è di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda o della registrazione sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa, pubblicato con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011, sul sito web www.uibm.gov.it, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale sul Gazzettino dell’Ompi.

Atto di opposizione

Deve essere **presentato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**, utilizzando esclusivamente il **modulo apposito**, ed inviato all’Ufficio in tre copie, tra cui l’originale in regola con l’imposta di bollo, o in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia come ricevuta.

L’atto di opposizione, firmato dall’opponente o dal mandatario nominato, dovrà indicare tutti i dati che identificano l’opponente e i diritti in base ai quali agisce, il marchio opposto e i relativi prodotti o servizi nonché le motivazioni a sostegno dell’opposizione; è possibile integrare l’atto con una produzione documentale successiva.

L’attestato di versamento del diritto di opposizione (€ 250,00) va invece allegato all’atto di deposito, pena il ritiro dell’opposizione.

Ogni opposizione deve avere ad oggetto esclusivamente un marchio mentre si può contestare solo una parte delle classi o dei prodotti o dei servizi del marchio.

Modalità di trasmissione

Il deposito può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, plico tramite servizi di spedizione o posta elettronica certificata (indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

Procedura

La procedura di opposizione si articola in tre fasi:

1. controllo formale;
2. istruttoria;
3. decisionale.

e si conclude con l’accoglimento o con il rigetto (a cui consegue la registrazione del marchio).

Durante la fase istruttoria le parti, invitate dall’Ufficio, possono raggiungere un accordo conciliativo; qualora l’accordo non riesca o sia solo parziale, l’Ufficio valuterà i documenti inviati dalle parti, ivi comprese le prove d’uso (da depositarsi dietro espressa richiesta del titolare del marchio opposto, dovranno essere su supporto informatico in tre copie), memorie, deduzioni e documenti nei termini che saranno stati fissati.

La mancata presentazione delle prove d’uso determina il rigetto dell’opposizione.

Al termine dell’istruttoria, l’Ufficio accoglie l’opposizione respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte oppure la respinge e registra il marchio.

Nel caso di opposizione alla registrazione internazionale (art. 180 cpi), l’Ufficio emette un rifiuto (definitivo o parziale) oppure respinge l’opposizione dandone comunicazione all’Ompi di Ginevra.

Ricorso

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ufficio circa inammissibilità o rigetto dell’opposizione nonché di ogni altra comunicazione che comporti il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento, è ammesso ricorso alla Commissione ricorsi ex art. 135 cpi.
Il ricorso sospende l’efficacia delle decisioni impugnate.

Finalità

L’opposizione si presenta come un nuovo strumento per risolvere, in tempi abbastanza rapidi, i

conflitti tra i titolari di marchi e alleggerire il carico di lavoro delle Sezioni Specializzate dei Tribunali, ma soprattutto consente al nostro sistema di proprietà industriale italiana di allinearsi con tutti i principali Paesi industrializzati.

Normativa

D.Lgs. 30/2005 Codice Proprietà Industriale - Procedura di Opposizione alla registrazione di marchio di impresa (file PDF)

D.M. 33/2010 - Regolamento di attuazione del Codice proprietà Industriale (file PDF)

Sul sito www.uibm.gov.it (area normativa) è possibile prendere visione del *Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011*, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 08/07/2011, recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione, e della *Circolare n. 582 dell'11/07/2011*, che spiega in modo dettagliato le modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione, ed è possibile scaricare il modulo per la presentazione dell'opposizione.

Ultima modifica

Ven, 03/03/2023 - 17:36

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- X
- LinkedIn LinkedIn

- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating

Average: 4 (1 vote)

A