



Ministero

dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



UAMI



Camera di Commercio
di Cuneo

8 Luglio 2011

VADEMECUM

I Marchi e i Modelli Comunitari

APPENDICE

Iniziativa realizzata e finanziata nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la Proprietà Industriale



LE OPPOSIZIONI AI MARCHI IN ITALIA

La procedura oppositiva appena introdotta in Italia ha tre fonti normative:

- la sezione II del Capo IV del Codice della proprietà industriale;
- gli artt. 46-63 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale;
- il recentissimo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 maggio 2011 recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.

Si tratta di una tutela amministrativa e preventiva che ha come fine solo quello di impedire la registrazione di un marchio ritenuto confondibile al proprio marchio anteriore o al proprio nome famoso o a quei segni usati nel campo delle arti, delle scienze, dello sport et similia che – per la loro notorietà – non possono essere appropriati se non dai legittimi titolari a prescindere dal fatto che siano o meno registrati.

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrà solo statuire circa l'esistenza o meno di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e quello (opposto) successivamente depositato, essendo ad essa preclusa la possibilità di decidere alcunché sul risarcimento dei danni sofferti dal titolare del diritto anteriore.

Tale azione potrà essere esercitata solo in sede giudiziale presso una delle dodici sezioni specializzate in proprietà industriale.

Anche l'eventuale conflitto tra un marchio di fatto (non registrato) e un marchio depositato da un terzo successivamente all'uso anteriore è materia esclusivamente riservata alla sede giudiziale ovvero a una delle dodici sezioni specializzate in proprietà industriale.

Le opposizioni possono essere depositate contro le domande di marchio italiane o internazionali che designano l'Italia entro tre mesi dalla pubblicazione di quella domanda nel Bollettino dei Marchi Italiani oppure dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di quella domanda nel Bollettino dei Marchi Internazionali.

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi controllerà – in primis – la ammissibilità formale dell'opposizione (compreso il pagamento della tassa di Euro 250) e informerà il richiedente il marchio (ovvero colui che ha ricevuto l'opposizione) circa l'esistenza dell'opposizione.

Nella comunicazione informativa la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi informerà le parti circa l'esistenza di un periodo di "raffreddamento" di due mesi nel quale le parti possono raggiungere un accordo.

L'esperienza del marchio comunitario ha dimostrato che molte opposizioni vengono risolte tramite accordi stragiudiziali direttamente tra le parti.

Scaduto (infruttuosamente) il "periodo di raffreddamento" verrà concesso all'opponente un ulteriore periodo di due mesi per il perfezionamento del proprio fascicolo formalizzando i titoli su cui ha basato la propria opposizione.

Di fatto questo è l'inizio della fase di contraddittorio ove gli esaminatori della Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fisseranno i termini reciproci per lo scambio delle memorie di replica.

Il richiedente il marchio potrà anche optare per la divisione della propria domanda di registrazione ai sensi dell'art. 158 del Codice della Proprietà Industriale ottenendo così la registrazione per quei prodotti per cui il marchio non è stato opposto.

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi deve decidere entro due anni potendo alternativamente accogliere l'opposizione, rigettarla o accoglierla solo per alcuni prodotti/servizi e non per altri.

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11.05.2011



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale", a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 226 che stabilisce che il pagamento dei diritti per il deposito delle opposizioni è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto e l'articolo 187 concernente il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli", in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 6, comma 6, che stabilisce, tra l'altro, che i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 226 del Codice della proprietà industriale;

VISTO il proprio decreto del 13 gennaio 2010 n. 33, recante "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale" adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

CONSIDERATA la necessità di fissare la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione, nonché il mese a partire dal quale è pubblicato il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa;

CONSIDERATA la necessità di individuare il termine e le modalità di deposito dei diritti di opposizione;

RITENUTO, altresì, necessario individuare la modalità di deposito della documentazione relativa alla prova d'uso del marchio da parte dell'opponente o relativa alla esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, atta ad incentivare il risparmio dei costi associati alla documentazione cartacea;

DECRETA

Registrato alla Corte dei conti il 8 GIU. 2011
Ufficio di controllo dei Ministeri delle attività produttive
Ministero n. 5 - foglio n. 11

IL CONSIGLIERE
(Dott. Roberto Tabbita)



Art. 1

Termini

1. La procedura di opposizione di cui all'articolo 174 e seguenti del Codice della proprietà industriale si applica alle domande di registrazione per marchio di impresa depositate in Italia a partire dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della *Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelles des Marques Internationales*.
2. Il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa di cui all'articolo 187 del Codice della proprietà industriale, contenente notizie relative alle domande nazionali di registrazione per marchio d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, è pubblicato, con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011 sul sito Web www.uibm.gov.it.
3. Nel Bollettino ufficiale dei marchi di impresa sono pubblicate, altresì, le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio 2011.

Art. 2

Modalità di deposito

1. L'atto di opposizione, indirizzato esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi, è redatto in conformità al modulo di cui all'allegato 1 ed è inviato direttamente all'Ufficio in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice della proprietà industriale, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.
2. Se l'atto di opposizione è depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite servizio postale all'Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione che attestino la tempestiva ricezione, è considerata data di deposito dell'atto di opposizione la data di ricevimento della raccomandata o del plico.
3. L'atto di opposizione può essere inviato con posta elettronica certificata



all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 3

Prove dell'uso

1. Le informazioni, le prove e i documenti, di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33, depositati in tre copie, devono essere riprodotti esclusivamente su DVD – ROM, fatta salva la facoltà dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33.

Art. 4

Diritti

1. I diritti di deposito delle opposizioni di cui alla tabella A), lettera D), allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano agli atti di opposizione a partire dal 1° maggio 2011 con le stesse modalità ivi previste.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito di cui al comma 1, deve essere allegata all'atto di opposizione.
3. La mancata produzione dell'attestazione di pagamento al momento del deposito dell'atto di opposizione comporta il ritiro di tale atto ai sensi dell'articolo 176, comma 3 del Codice della proprietà industriale.



Art. 5

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM, saranno rese note ulteriori istruzioni operative, tra cui le specifiche riferibili all'articolo 1, comma 2, le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le modalità di riproduzione delle prove dell'uso di cui all'articolo 3 ed eventuali indicazioni per valorizzare nel sistema di deposito telematico il campo "Titolo" per il deposito del marchio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 MAG. 2011

IL MINISTRO

UFFICIO CENTRALE DEL MARCHIO
PRESIDENTE DELLA M (E) ...
Antic. ...
Roma, il 27/05/2011

928

Il Direttore

4



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

**Ufficio marchi e brevetti Camera di commercio
di Cuneo**

Via E. Filiberto, 3
12100 Cuneo

Tel.: +39 0171 318813

Fax: +39 0171 318833

E-mail: marchi.brevetti@cn.camcom.it