

LE VICENDE DEL MARCHIO DOPO IL DEPOSITO

**L'esame del marchio
alla luce del Codice
della Proprietà
industriale**

**Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato
Servizio Marchi e Brevetti**



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Sommario

Primo: L'ESAME DELLA DOMANDA	- 2 -
Secondo: PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA.....	- 3 -
Terzo: OPPOSIZIONE.....	- 3 -
Legittimazione a proporre l'opposizione.....	- 3 -
Termini per l'opposizione	- 3 -
Esame dell'opposizione e decisioni - Art. 178 CPI.....	- 4 -
Quarto: OSSERVAZIONI	- 5 -
Quinto: REGISTRAZIONE	- 5 -
NOTE	- 6 -

Primo: L'ESAME DELLA DOMANDA

A deposito avvenuto, la domanda di registrazione del marchio nazionale viene inviata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) presso il Ministero dello Sviluppo Economico dove viene esaminata secondo questi tre criteri:

- ▶ **ricevibilità:** l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'art. 148¹ del Codice di Proprietà Intellettuale (CPI) (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi);
- ▶ **esame formale:** l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'art. 156² del CPI (contenuto e domanda);
- ▶ **esame tecnico:** l'Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'esame tecnico, svolto ai sensi dell'art. 170³ CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione. Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possieda determinati requisiti secondo gli articoli: 7⁴; 8⁵; 9⁶; 10⁷; 12 comma 1, lett. a)⁸; 13 comma 1⁹; e 14 comma 1, lettere a) e b)¹⁰ CPI.

Tra i principali requisiti troviamo che:

- ▶ sia rappresentabile graficamente;
- ▶ abbia capacità distintiva;
- ▶ non sia decettivo;
- ▶ non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Secondo: PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione sarà messa immediatamente a disposizione del pubblico e pubblicata nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, in conformità all'art. 187¹¹ CPI. Tale bollettino sarà pubblicato dall'UIBM con cadenza almeno mensile.

Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato/attestato di registrazione che sarà rilasciato, dopo l'apposizione di una marca da bollo, al titolare del marchio.

Terzo: OPPOSIZIONE

L'art. 176¹² del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

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 CPI), 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 Propriété Intellectuelles des Marques Internationales.

Legittimazione a proporre l'opposizione

I soggetti legittimati a presentare opposizione sono:

- 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 per l'opposizione

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.

Art. 178. - Esame dell'opposizione e decisioni

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta.

Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Quarto: OSSERVAZIONI

L'art. 175¹³ CPI, prevede che qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'UIBM delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda.

Qualora l'UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

Quinto: REGISTRAZIONE

Una volta che l'Ufficio ha stabilito che non esistono degli impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un attestato di registrazione.

NOTE

¹ Art. 148 - Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

² Art. 156 - Domanda di registrazione di marchio

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

b) la riproduzione del marchio;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

Note all'art. 156:

- La legge 12 marzo 1996, n. 169, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario.

- La legge 27 aprile 1982, n. 243, «Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento ordinario.

³ Art. 170 - Esame delle domande

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8,

9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; ...

⁴ **Art. 7 - Oggetto della registrazione**

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

⁵ **Art. 8 - Ritratti di persone, nomi e segni notori**

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1.

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

⁶ **Art. 9. - Marchi di forma**

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

⁷ **Art. 10. - Stemmi**

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

⁸ **Art. 12 - Novità**

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preteunte ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; ...

⁹ **Art. 13. - Capacità distintiva**

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

¹⁰ **Art. 14. - Liceità e diritti di terzi**

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; ...

¹¹ **Art. 187. Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa**

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

- a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;
- b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
- c) registrazioni;
- d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
- e) rinnovazioni;
- f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

¹² **Art. 176. - Deposito dell'opposizione**

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati.

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;
- b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;
- c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

- a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
- b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
- c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.

¹³ **Art. 175. - Deposito delle osservazioni dei terzi**

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).