

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO

E' stata attivata dal 1° luglio 2011¹ 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.² e dagli artt. 46-63 del D.M. 33/2010³ (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](#).

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. Inoltre, il sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente inferiori (anche se è sempre possibile richiedere la nullità di un marchio attraverso il citato procedimento giudiziario).

Chi può fare opposizione

Sono legittimati a presentare 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 C.P.I., e cioè le persone, gli enti e le associazioni, quando manchi il consenso alla registrazione.

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.

¹ [D.M. 11 maggio 2011 - Circolare 582 a chiarimento del D.M. 11 maggio 2011](#)

² [artt. 176-184 del C.P.I.](#)

³ [artt. 46-63 del D.M. 33/2010³ \(Regolamento di attuazione del C.P.I.\)](#)

IL PERCORSO DELL'OPPOSIZIONE IN BREVE

- Deposito marchio presso la CCIAA.
- Pubblicazione sul Bollettino dei Marchi (visibile sul sito dell'[UIBM](#)).
- [L'opposizione presso il Ministero](#) può essere effettuata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul [Bollettino dei Marchi](#) seguendo una precisa procedura e la [modulistica ministeriale](#).
- Il Ministero avvisa il depositante dell'opposizione.
- Il titolare del deposito invia le sue osservazioni al Ministero.
- Al termine del procedimento l'esaminatore decide se accogliere o rifiutare l'opposizione. Tale decisione è impugnabile davanti alla Commissione dei ricorsi.
- In caso di decisione definitiva di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio respingerà la domanda di registrazione del marchio contestato; viceversa, in caso di rifiuto dell'opposizione, il marchio sarà registrato.

OPPOSIZIONE IN VIA GIUDIZIALE

Trascorso il termine per l'opposizione per via ministeriale, è possibile agire attraverso le normali vie giudiziarie.

A questo proposito si fa presente che il titolare del marchio può far valere le proprie ragioni in via interlocutoria *“affermando la sua posizione di soggetto avente diritto alla registrazione con qualsiasi fatto, argomento e prova che ritenga necessari per sostenerla e confutare le tesi dell'opponente”* (tratto dalle istruzioni ministeriali).

È inoltre possibile chiedere all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del marchio.

LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

L'atto di opposizione deve essere presentato all'Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, reperibile nella [sezione modulistica](#) dell'UIBM, ed inviato all'Ufficio in tre copie, tra cui l'originale in bollo, o in quattro copie se depositato direttamente presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia come ricevuta.

L'atto, firmato dall'opponente o dal mandatario nominato, deve indicare:

- i dati che identificano l'opponente,
- i diritti in base ai quali agisce,
- il marchio opposto e i relativi prodotti o servizi
- le motivazioni a sostegno dell'opposizione,
- l'attestato di versamento del diritto di opposizione (250,00 euro) va allegato all'atto di deposito, pena il ritiro dell'opposizione.

È possibile integrare l'atto con una produzione documentale successiva.

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

L'atto di opposizione, **indirizzato direttamente ed esclusivamente** alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -Divisione II- Affari Giuridici e Normativi, può essere:

- **depositato a mano in 3 copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo** (una marca ogni 4 pagine), presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - via Molise 19 - 00186 Roma, nell'orario di ricezione dell'Ufficio a ciò incaricato; in questo caso una copia viene restituita a titolo di ricevuta,
- **inviato tramite servizio postale in 2 copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo** (una marca ogni 4 pagine), all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - via Molise 19 - 00186 Roma, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione che ne attestino la ricezione,
- **inviato tramite PEC** all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Per poter usufruire di questo servizio, **l'utente deve avere una propria casella di PEC** ai sensi della normativa vigente in materia. In questo caso, l'atto di opposizione deve essere inviato in un'unica copia, su cui compaia la marca da bollo come allegato al messaggio insieme alla scansione della ricevuta di pagamento dei diritti.

PROCEDURA

La procedura di opposizione si articola in **tre fasi**:

- **controllo formale**
- **istruttoria**
- **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 ciò non avvenga o l'accordo sia solo parziale, l'Ufficio valuterà i documenti inviati dalle parti, comprese le prove d'uso (da depositare, su supporto informatico in tre copie, dietro espressa richiesta del titolare del marchio opposto), 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

È possibile presentare ricorso alla **Commissione ricorsi** ex art. 135 C.P.I. entro **trenta giorni dal ricevimento della comunicazione** dell'Ufficio circa l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, nonché di ogni altra comunicazione **che comporti il rigetto totale o parziale** dei diritti di una delle parti del procedimento.

Il ricorso sospende l'efficacia delle decisioni impugnate.