

## PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che nessuno lo usi o lo imiti per prodotti / servizi identici o simili senza autorizzazione.

Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.

La procedura è stata attivata dal luglio 2011, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 maggio 2011 e della Circolare esplicativa n. 582. In base ad essa, per quello che riguarda le domande di marchio nazionali depositate in Italia, i titolari di diritti anteriori in conflitto con terzi depositari di un brand analogo possono opporsi alla nuova registrazione agendo in via amministrativa.

Questo 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).

Tutte le decisioni degli esaminatori sono pubblicate nella sezione Normativa e giurisprudenza del sito dell'UIBM.

### **Il deposito dell'atto**

L'opposizione deve essere proposta entro tre mesi decorrenti:

- dalla data di pubblicazione, sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, di una domanda di registrazione ritenuta registrabile
- dalla data di pubblicazione, sul citato bollettino, della registrazione di un marchio, la cui domanda non sia stata pubblicata (articolo 179, c. 2 del CPI)
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.

L'atto di opposizione alla registrazione di un marchio deve essere depositato utilizzando l'apposito modulo disponibile (insieme alle istruzioni per la sua compilazione) nel sito dell'UIBM .

Nel modulo, redatto in lingua italiana dal soggetto legittimato, in quanto titolare di un diritto o di un marchio anteriore, devono essere indicati i motivi che sono alla base dell'opposizione e precisamente:

- se l'opposizione si basa sull'art. 8 del CPI (diritti anteriori) occorre indicare esattamente il diritto dell'opponente, la sua legittimazione e una spiegazione dei motivi dell'opposizione
- se l'opposizione si basa sull'art. 12, comma 1, lett. c) e d) del CPI (marchio anteriore) occorre indicare esattamente: il tipo di registrazione su cui si basa l'opposizione (nazionale, comunitario, internazionale); gli estremi del marchio (se già registrato) o della relativa domanda di registrazione (già presentata, ma ancora sotto esame); il tipo di marchio (denominativo, figurativo o altro); i prodotti/servizi su cui si basa l'opposizione; la legittimazione dell'opponente e una spiegazione dei motivi dell'opposizione; occorre inoltre aggiungere l'esemplare del marchio anteriore ed allegare copia della pubblicazione della domanda o della registrazione anteriore.

Il modulo deve essere firmato dall'opponente o da un suo rappresentante (mandatario / avvocato). La nomina del rappresentante, domiciliato in Italia, è obbligatoria se l'opponente ha sede all'estero.

In ogni caso, al modulo devono essere allegati:

- copia della pubblicazione o riproduzione del marchio contro cui è proposta l'opposizione (a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo)
- attestazione dei diritti prescritti: per ciascun atto di opposizione devono essere corrisposti diritti pari a 250,00 euro da effettuarsi con il mod. F.24 "Versamento con elementi identificativi" o con il mod. F.24 "Enti pubblici", secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 281 del 20 novembre 2014 (per la compilazione del F24 si prega di prendere visione della circolare n. 596 disponibile nella sezione "normativa" del sito UIBM)
- Non è possibile pagare con un unico mod. F.24 più diritti per più opposizioni. Con il medesimo F24 va pagata la tassa di 34,00 euro in caso di lettera d'incarico.

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
- depositato attraverso il portale di servizio online <https://servizionline.uibm.gov.it>.

Per poter usufruire di questo servizio, l'utente deve avere una propria casella di PEC ai sensi della normativa vigente in materia.

### **I passaggi successivi**

Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare le opposizioni, l'Ufficio effettua l'istruttoria per verificare sia la ricevibilità e l'ammissibilità dell'atto, sia il pagamento dei diritti di opposizione.

Svolte tali verifiche, l'UIBM invia l'atto di opposizione al richiedente e informa le parti sulla facoltà di procedere a un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, c. 1 del CPI. L'accordo di conciliazione deve essere concluso entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dall'Ufficio. Tale termine non è perentorio, in quanto le parti possono estenderlo, con comune istanza di proroga da presentare prima della scadenza, fino al massimo di un anno a decorrere dalla data della ricezione della prima comunicazione dell'Ufficio.

Nel caso in cui sia raggiunto l'accordo, l'opposizione si estingue.

Se invece, al termine del periodo utile per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione, la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l'opponente, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza per raggiungere l'accordo, deve inviare all'Ufficio la documentazione di cui all'art. 176, comma 4:

- 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 o a registrazione di marchio comunitario
- ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti
  - la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'UIBM
  - l'atto di nomina dell'eventuale mandatario.

Il richiedente che abbia ricevuto l'atto di opposizione e la documentazione depositata dall'opponente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, può presentare le prime deduzioni in merito, 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. Il richiedente può inoltre, entro lo stesso termine, eventualmente depositare l'istanza per la prova d'uso, con la quale chiede all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del marchio.

Quando l'UIBM conclude l'istruttoria assegna l'opposizione all'esaminatore che deve analizzare i motivi a sostegno dell'opposizione e quelli contrari sostenuti dal richiedente. L'esame, pertanto, consisterà in una contemporanea comparazione dei marchi e dei prodotti/servizi secondo un sistema di interdipendenza di tali criteri di valutazione.

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.