

## Opposizione alla registrazione dei marchi

03 luglio 2015

La procedura di opposizione consente di far valere davanti all'UIBM alcuni impedimenti alla registrazione del marchio; in particolare, è possibile attivare tale procedura in caso di marchio ritenuto identico o confondibilmente simile (ex art. 12 c.1 lett. d) ed e) c.p.i.) ed in caso di mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi dritto di cui all'art. 8 c.p.i.

### Disciplina

La procedura di opposizione, prevista dal Capo IV, Sez. II c.p.i. ed ulteriormente disciplinata nei suoi aspetti pratici dagli artt. 46-61 del Regolamento di attuazione (D.M. n. 33/2010), è diventata operativa in Italia con il D.M. dell'11/05/2011.

### Chi è legittimato all'opposizione?

Ex art.177 c.p.i, sono legittimati all'opposizione:

- a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
- b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
- d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

### Entro quale termine si può presentare opposizione?

È necessario presentare opposizione entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio nazionale o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale.

### Quali domande sono soggette ad opposizione?

Sono soggette ad opposizione:

- a) le domande presentate all'UIBM a partire dal 1/05/2011
- b) le registrazioni di marchi internazionali pubblicate dal primo numero di luglio 2011 nel Gazzettino WIPO

### Fasi della Procedura

Pervenuta la domanda di opposizione e verificatane la ricevibilità e l'ammissibilità, l'UIBM comunica l'avvio della procedura alla parte opposta, con l'avviso che, entro 2 mesi dalla comunicazione, le parti possono esercitare la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione.

In mancanza di tale accordo, inizia la fase contenziosa del procedimento: le parti hanno l'onere di sottoporre agli esaminatori la documentazione comprovante le rispettive domande.

Durante la procedura, colui che ha subito l'opposizione può richiedere che venga fornita la prova d'uso del marchio. In tal caso, l'Ufficio invita l'opponente a fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la prova d'uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione è proposta. Se tale prova non viene fornita, l'Ufficio rigetta l'opposizione.

Salvi i casi di sospensione necessaria della procedura (ex art. 54 D.M. n. 33/2010), l'UIBM decide l'opposizione entro 24 mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione.

Le decisioni dell'Ufficio sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla loro notifica.

Le decisioni della Commissione dei Ricorsi sono a loro volta appellabili davanti alla Corte di Cassazione, ma

#### Costi

Si fa presente che, per ciascun atto di opposizione, devono essere corrisposti i diritti pari a 250,00 euro sul c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara.

Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o scaricare gli allegati predisposti (menu a destra).