

Opposizione alla Registrazione di Marchi d'Impresa

D.M. 11 maggio 2011

G.U. 157 del 8 luglio 2011

- 
- n La procedura di opposizione di cui all'art. 174 del C.P.I si applica alle domande di registrazione per marchio d'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 Intellectuelle des Marques Internationales. I marchi italiani avverso i quali sarà possibile proporre opposizione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dei marchi d'impresa, pubblicato con cadenza mensile a partire dal mese di luglio sul sito Web

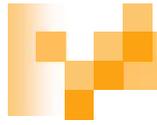
www.uibm.gov.it .



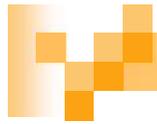
Chi può proporre Opposizione

- n La procedura di opposizione può essere attivata soltanto da titolari di marchi depositati o registrati.

Perciò...



Il Marchio di Fatto
(non depositato o registrato)
non è un titolo sufficiente per
opporsi alla registrazione
di un segno simile
o identico al proprio



Quali marchi sono validi in Italia?

- n I marchi depositati all'UIBM
- n I marchi comunitari
- n I marchi internazionali designanti l'Italia



USO DEI PROPRI MARCHI

- n Un marchio, anche se registrato da più di 5 anni, se non utilizzato *decade* per non uso.
- n Perché sia valido, dunque, è necessario conservare la prova dell'utilizzo dei propri marchi



Individuare marchi potenzialmente opponibili

- n Per individuare i marchi italiani si può consultare il bollettino dei marchi pubblicato sul sito www.uibm.gov.it (area tematica [Brevetti, marchi, disegni e modelli](#) e da qui, nel Menù Utilità, UIBM – Servizi e [Bolle ttini](#))
- n Per i marchi internazionali designanti l'Italia si può consultare la Wipo Gazette negli shortcut del Trademarks Gateway <http://www.wipo.int/trademarks/en/>



OPPURE

- n Più semplicemente è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sistematico che permetta di individuare prontamente i depositi di marchi potenzialmente in conflitto con i propri e, conseguentemente, **AGIRE con l'OPPOSIZIONE**
- n L'atto di opposizione è infondato se il marchio è decaduto per non uso.



PROCEDURA

Deposito dell'Atto di Opposizione



QUANDO

- n Entro **tre mesi** dalla data di pubblicazione del marchio dichiarato registrabile dall'Ufficio competente
- n Per i marchi italiani i **tre mesi** decorrono **dalla DATA DI PUBBLICAZIONE** sul Bollettino dei marchi dell'UIBM.
- n Per i marchi internazionali designanti l'Italia i **tre mesi** decorrono dal **PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO** a quello in cui è avvenuta la pubblicazione sulla WIPO Gazette.



CHI

può presentare opposizione

- n Il **Titolare di un marchio anteriore** depositato o registrato validamente per il territorio italiano (italiano, comunitario o internazionale designante l'Italia)
- n Il **Licenziatario esclusivo** del titolare di un marchio anteriore;
- n **Persone, Enti o Associazioni** che possono vantare diritti anteriori sul nome, ritratto, nome e segno notorio



COME

L'atto di opposizione dovrà essere redatto in conformità dell'apposito modulo disponibile sul sito UIBM e consegnato direttamente a detto Ufficio con le seguenti modalità:



COME

- **a mano** presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nell'orario di ricezione dell'Ufficio a ciò incaricato (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30);
- **tramite servizio postale o altri servizi spedizione** che assicurino la ricezione e dovrà essere indirizzato esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al seguente indirizzo:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - DIVISIONE II ATTI GIURIDICI E NORMATIVI – VIA MOLISE, 2 00187 ROMA.
- **Inviato con posta elettronica certificata** all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it ; al riguardo si precisa che l'utente per poter usufruire di questo servizio deve avere una casella di PEC (individuale o dello studio professionale o dell'azienda) ai sensi del DPCM 6.5.2009 recante disposizioni in materia di rilascio ed utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.



Formalità

• *1 originale in bollo da € 14,62 e tre copie* qualora non sia richiesta copia del verbale di deposito oppure *1 originale in bollo da € 14,62 e quattro copie* se l'Ufficio dovrà assolvere alla richiesta di rilascio di copia a titolo di ricevuta. Il deposito diretto presso l'UIBM farà sì che la data di ricevimento attestata dall'Ufficio sia considerata data di deposito dell'Opposizione. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite servizio postale all'UIBM, dovranno essere redatti un originale in bollo e due copie; è considerata data di deposito dell'atto di opposizione la data di ricevimento della raccomandata o del plico. L'atto di opposizione può altresì essere inviato con posta elettronica certificata *Tutt e le informazi oni, le prove e i documenti, attest anti la prova d'uso* dovranno essere depositati in tre copie e riprodotti esclusivamente su DVD-ROM, fatta salva la facoltà dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni. In caso di utilizzo della PEC l'atto di opposizione redatto sull'apposito modulo, redatto secondo l'apposito modulo, dovrà essere inviato come allegato al messaggio;

• *I diritti di deposito delle opposizi oni, pari ad € 250,00*, dovranno essere versati su Conto Corrente postale n. 35596006 intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, causale deposito opposizione; l'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata all'atto di opposizione. La mancata produzione dell'attestazione comporterà il ritiro dell'atto di opposizione prodotto. In caso di invio tramite PEC la scansione dell'attestazione del versamento dovrà essere inserita come allegato in PDF/A oppure in JPG con risoluzione di almeno 200 dpi e fino a 16,8 milioni di colori;



Formalità

- *Atto di procura o lettera di incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 201 del Dlgs 10.2.2005, n. 30.*
- *Ogni altra documentazione ritenuta utile a supporto dell'opposizione* dovrà essere inviata con le medesime modalità di cui sopra; si precisa che la documentazione a supporto dell'opposizione, in caso di consegna manuale o di invio postale, può essere anche riprodotta esclusivamente su DVD-ROM, al fine di ridurre l'utilizzo della carta. Filmati e video devono essere riprodotti su DVD a parte
- *Eventuale traduzione dei documenti depositati in lingua straniera* dovrà essere depositata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale



NOTA BENE:

- n La procedura di opposizione può essere sospesa se è basata su un marchio non ancora registrato o oggetto di un'azione di nullità ancora pendente.
- n La sospensione termina con l'eventuale registrazione del marchio o la conferma o meno della validità del marchio anteriore



Adempimenti ministeriali

- n L'UIBM accerta la competenza formale dell'atto di opposizione
- n Fissa un termine di 2 mesi per permettere alle parti la negoziazione di un eventuale accordo
- n Il termine di negoziazione può essere prorogato su istanza congiunta delle parti per un massimo di un anno decorrente dalla prima comunicazione dell'UIBM.



Altri Adempimenti

- n Decorso inutilmente il termine per l'eventuale negoziazione, **entro 2 mesi** l'opponente deve esporre dettagliatamente per iscritto le argomentazioni giuridiche indicate nell'atto di opposizione;
- n Qualora la registrazione del marchio a base dell'opposizione sia stata concessa da oltre 5 anni, la parte opposta può chiedere prove dell'effettivo uso del marchio in questione;
- n In tal caso l'opponente deve presentare i documenti richiesti entro **2 mesi**;
- n Il mancato deposito di tali prove comporta il rifiuto automatico e d'ufficio dell'opposizione;
- n Se le prove vengono fornite soltanto in relazione a parte dei prodotti/servizi tutelati dal marchio opponente, l'opposizione viene esaminata soltanto in relazione ai prodotti per i quali risultano fornite prove certe sull'uso



Ulteriori Adempimenti ministeriali

- n L'UIBM può in qualunque momento invitare le parti ad integrare la documentazione a sostegno delle proprie ragioni con ulteriori osservazioni e osservazioni.
- n In ogni caso, fatti salvi i periodi di sospensione, l'UIBM de ve emettere una decisione in merito all'opposizione entro un temp o m a s s i m o d i 24 mesi dalla data in cui è stato presentato l'atto.



Appelli e ricorsi

- n La decisione UIBM in merito all'opposizione può essere appellata alla Commissione dei Ricorsi entro 2 mesi dal ricevimento della decisione
- n I documenti relativi alla decisione e gli atti presentati dalle parti sono pubblici e se ne può estrarre copia, a meno che le parti non abbiano richiesto, anche solo per alcuni di essi, la segretezza



Opposizioni irricevibili

- n L'atto è irricevibile se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile



Opposizioni inammissibili

- n L'atto è inammissibile se:
- n a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino dei marchi;
- n b) non contiene le indicazioni previste dall'art. 176 c.2 del Codice (identificazione precisa dell'opponente e dell'oppositore, del marchio opponente e del marchio opposto, i motivi dell'opposizione);
- n c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dal Codice (art. 12 c. 1 lett. d) ed e)) o relativi alla mancanza di consenso di cui all'art. 8 del Codice;
- n d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione;
- n e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario;
- n f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta di limitazione dell'oggetto dell'opposizione, l'opponente non accoglie tale invito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di limitazione.



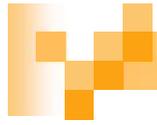
Documenti da allegare: caratteristiche

- n DVD-R *for general use* : standard DVD-5; 4,7 GB
Lato unico e singolo strato.
- n Identificazione impressa a caratteri chiaramente leggibili direttamente sul DVD per mezzo di apposito *marker* di colore scuro e indelebile, ovvero mediante stampa sul dorso per i DVD che supportano tale tecnologia
- n Custodia di protezione singola rigida.



Specifiche documenti PDF:

- n PDF/A: standard ISO 19005-1:2005 al cui interno:
- n I documenti tipo immagine devono essere compressi usando lo standard jpg con risoluzione almeno di 200 *dpi* e fino a 16,8 milioni di colori;
- n I documenti di testo devono essere prodotti in formato *txt* con set di caratteri standard italiani.
- n Un documento PDF/A non deve far uso di informazioni provenienti da fonti esterne come il carattere del programma e collegamenti ipertestuali.



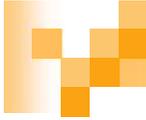
SONO VIETATI:

- n Contenuti audio e video
- n Javascript ed invocazioni di *file* eseguibili



INOLTRE:

- n Tutti i caratteri devono essere incorporati e devono poterlo essere senza limiti di copyright;
- n Gli spazi dei colori specificati in modo indipendente dal dispositivo;
- n La crittografia è soppressa
- n L'utilizzo dei meta-dati standard è obbligatorio.



DOCUMENTI INVATI VIAPEC

- n Qualora si decidesse di inviare l'atto di opposizione via PEC, la documentazione relativa alle prove d'uso può essere inviata come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Le marche da bollo andranno applicate, annullate e poi scansionato il modulo di opposizione.