

Proprietà industriale. In vigore il regolamento di attuazione del Codice

Sui marchi opposizione anche amministrativa

Ricorso all'ufficio dei brevetti in alternativa ai tribunali

Marella Naj Oleari

A cinque anni di distanza dalla emanazione del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005), entra finalmente in vigore il suo regolamento di attuazione, adottato dal ministero dello Sviluppo economico con il decreto 33 del 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 56 del 9 marzo). Il regolamento contiene disposizioni destinate a disciplinare le modalità di deposito di domande, istanze, atti, documenti nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio dei titoli di proprietà industriale, ma soprattutto apre la strada al procedimento di opposizione dei marchi previsto dagli articoli

176 e seguenti del Codice della proprietà industriale, la cui entrata in vigore era stata subordinata all'emanazione di un Dm.

Si tratta di una tutela ulteriore per i titolari dei marchi che si affianca e può sostituirsi al giudizio ordinario instaurabile avanti le sezioni specializzate dei Tribunali e che è finalizzata a dirimere alcune categorie di conflitti tra i titolari dei marchi usufruendo di una procedura assai snella (in ipotesi anche solo telematica), meno costosa e, forse, più celere.

In sostanza, il procedimento di opposizione si svolge avanti l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) nella fase amministrativa che precede la concessione della registrazione. Esso è modulato sulla falsariga di quello previsto per il marchio comunitario avanti gli uffici dell'Uami di Alicante, ma in Italia potrà essere utilizzato per far valere solo alcuni tra gli impedimenti alla registrazione.

Si tratta, in particolare, degli impedimenti relativi all'esistenza di marchi registrati anteriori identici o simili per prodotti identici o affini, ovvero alla mancanza del consenso all'uso del nome, del ritratto e dei segni notori prevista dall'articolo 8 del Codice.

L'opposizione potrà essere proposta dal titolare di questi diritti che ritenga di venir pregiudicato dal deposito del marchio successivo nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio sul Bollettino dei marchi d'impresa (che l'articolo 43 del decreto prevede possa essere online).

Dopo le verifiche sulla ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione da parte dell'Ufficio, le parti avranno a disposizione due mesi, prorogabile, per la ricerca di un accordo (cosiddetto periodo di riflessione o cooling off), che, almeno nell'esperienza comunitaria, si è rivelato proficuo. Solo nel caso in cui le parti non raggiungano l'accordo, si aprirà la fase di esame dell'opposizione, durante la quale esse avranno la possibilità

di motivare e documentare le rispettive pretese.

La decisione dell'ufficio, secondo l'articolo 56, dovrà intervenire in 24 mesi dalla data dell'opposizione: il termine non pare perentorio e comunque non rende la procedura necessariamente competitiva, con riferimento alla celerità, rispetto alle cause ordinarie avanti le sezioni specializzate dei Tribunali che si chiudono anche in un termine inferiore. Ciò che potrà contribuire a ridurre il ricorso all'autorità giudiziaria saranno i costi del procedimento di opposizione che paiono più contenuti rispetto a quelli necessari per far valere il diritto in via ordinaria. L'articolo 56 sulle spese del procedimento stabilisce infatti che la parte soccombente potrà essere condannata a rifondere in tutto o in parte i costi dei diritti di opposizione e quantifica l'ammontare massimo (300 euro) delle spese da rimborsare per la rappresentanza professionale nel procedimento.



Più tutele per i marchi. Prodotti con traffatti sequestrati

I punti chiave

Il procedimento

Il regolamento disciplina il procedimento di opposizione per i marchi, già previsto dal Codice della proprietà industriale. Si tratta di una tutela ulteriore per i titolari di marchi: l'opposizione si affianca e può sostituirsi al procedimento ordinario davanti alle sezioni specializzate dei tribunali. Il procedimento di opposizione si svolgerà avanti all'Ufficio italiano brevetti e

marchi nella fase amministrativa che precede la registrazione. L'opposizione potrà essere proposta da chi ritenga di essere danneggiato dal deposito di un marchio «successivo»

I vantaggi

Il beneficio non viene tanto nella celerità del procedimento (entro 24 mesi dalla data dell'opposizione) ma dai costi ridotti per chi "soccombe"