

# Client Alert

Latham & Watkins  
Corporate Department

## Entra in vigore la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi italiani

### Premessa

Con l'emanazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 11 maggio 2011<sup>1</sup> (il "Decreto Attuativo"), e la successiva pubblicazione, in data 11 luglio 2011, del primo Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa (il "Bollettino Marchi"<sup>2</sup>), diviene finalmente operativa la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi italiani, prevista nel nostro ordinamento da oltre dieci anni<sup>3</sup>, ma mai entrata in vigore a causa della mancanza dei necessari provvedimenti attuativi<sup>4</sup>. Tale procedura permetterà, a quanti vi abbiano interesse, di intervenire nel procedimento di registrazione dei marchi italiani, per tentare di bloccarlo. Viene così colmato un sensibile ritardo del nostro paese in materia di tutela della proprietà intellettuale. L'opposizione in via amministrativa è, infatti, uno strumento da tempo utilizzabile in numerosi altri paesi per opporsi alla concessione dei rispettivi marchi nazionali, nonché in tutto il territorio dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) per opporsi alla concessione dei marchi comunitari<sup>5</sup>.

### Le Forme di Intervento nel Processo di Registrazione

La procedura in commento trova disciplina negli artt. 174 e ss. del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (il "Codice della Proprietà Industriale" o

il "c.p.i."), come riformato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (il "Decreto Correttivo"), nonché negli artt. 46 e ss. del relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33 (il "Regolamento di Attuazione").

Esistono due distinte forme di intervento nel processo di registrazione dei marchi italiani: le osservazioni, di cui all'art. 175 c.p.i. (le "Osservazioni") e le opposizioni, di cui agli artt. 176 e segg. c.p.i. (le "Opposizioni").

### Le Osservazioni

Le Osservazioni sono una forma di intervento che si esplica nel deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (l'"UIBM" o l'"Ufficio"), da parte di chiunque vi abbia interesse<sup>6</sup>, di una nota con cui l'istante illustra i motivi per cui, a suo avviso, un marchio per il quale è stata presentata domanda di registrazione non dovrebbe venire concesso.

Le Osservazioni sono dirette a far valere la presenza dei cosiddetti *impedimenti assoluti* alla registrazione, per tali intendendosi gli impedimenti derivanti dalla mancanza dei requisiti che la legge considera essenziali alla registrazione.

In particolare, è ravvisabile un impedimento assoluto nell'ipotesi in cui il marchio: (i) non possa essere rappresentato in forma grafica<sup>7</sup>; (ii) appartenga al novero dei segni di

"La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi italiani costituisce una novità di grande rilievo in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La sua introduzione era attesa (ed auspicata) da ormai diversi anni."

uso comune nel linguaggio o negli usi costanti del commercio<sup>8</sup>; (iii) sia contrario all'ordine pubblico ed al buon costume<sup>9</sup>; (iv) sia composto esclusivamente da una denominazione generica dei prodotti e servizi per cui il marchio deve essere registrato<sup>10</sup>; (v) sia composto esclusivamente da stemmi o altri emblemi considerati nelle convenzioni internazionali vigenti, o che rivestono un interesse pubblico<sup>11</sup>; (vi) sia decettivo<sup>12</sup>; (vii) trattandosi di un marchio collettivo, non sia accompagnato dal regolamento concernente il suo uso<sup>13</sup>; e (viii) trattandosi di un marchio di forma, sia una forma tecnicamente o esteticamente necessitata, ovvero resa necessaria dalla natura stessa del prodotto o dalla funzione a cui esso è destinato<sup>14</sup>.

Le Osservazioni possono essere presentate in qualsiasi momento durante il processo di registrazione<sup>15</sup>, debbono essere redatte in forma scritta, e devono contenere un'indicazione puntuale dei motivi per cui il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione.

Possono essere presentate, come accennato, da chiunque vi abbia interesse: si potrà trattare, in particolar modo, di quanti si trovano in rapporto di concorrenza rispetto a chi ha richiesto la registrazione. Essi potrebbero, infatti, avere interesse a rimuovere gli ostacoli che l'eventuale registrazione del marchio potrebbe determinare a carico della loro attività imprenditoriale.

L'UIBM esamina le Osservazioni, e, se le ritiene pertinenti e rilevanti, le comunica a chi ha richiesto il marchio, il quale potrà presentare le proprie deduzioni scritte al riguardo, nel termine di trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell'Ufficio. Lo scritto difensivo potrà essere eventualmente accompagnato dalla documentazione ritenuta più idonea a dimostrare l'infondatezza delle Osservazioni sollevate<sup>16</sup>. La mancata presentazione delle deduzioni difensive del richiedente non determina, però, l'automatico accoglimento delle Osservazioni, e quindi il rigetto della domanda di registrazione.

Non sono previsti ulteriori scambi di documenti scritti, né un intervento orale da parte dei contendenti. L'UIBM deciderà sulla base delle osservazioni, nonché delle deduzioni eventualmente presentate dal richiedente.

## Le Opposizioni

### I presupposti dell'Opposizione

Le Opposizioni sono dirette a far valere i cosiddetti *impedimenti relativi* alla registrazione, ovvero gli impedimenti che possono essere rilevati solo da determinati soggetti, e precisamente dai titolari di diritti anteriori che sarebbero violati per effetto di un'eventuale registrazione del marchio contestato<sup>17</sup>.

Le Opposizioni sono applicabili solo alle domande di registrazione di marchio italiano depositate a partire dal 1° maggio 2011, nonché alle domande di marchio internazionale<sup>18</sup> pubblicate nel 1° numero del mese di luglio della *Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales*<sup>19</sup> (la "Gazette"), e possono essere proposte<sup>20</sup>:

- quando il marchio di cui si chiede la registrazione sia identico o simile ad un marchio già registrato da altri soggetti in Italia, o ad un marchio straniero avente efficacia in Italia<sup>21</sup>, in base ad una domanda depositata in data anteriore (o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità<sup>22</sup> o di una valida rivendicazione di preesistenza), a patto che il marchio anteriore sia registrato: (i) per prodotti o servizi identici; oppure (ii) per prodotti o servizi affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni<sup>23</sup>.

Al riguardo, è importante notare che l'Opposizione non potrà proporsi nell'ipotesi in cui il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni (se si tratta di marchio collettivo), o possa considerarsi decaduto per non uso per effetto del mancato utilizzo per cinque anni<sup>24</sup>; e

- quando manchi il consenso delle persone che vantino diritti su di un nome, una denominazione od un ritratto inclusi nel marchio.

Coerentemente con quanto precede, sono legittimati a presentare un'Opposizione<sup>25</sup>: (a) il titolare di un marchio già registrato in Italia, o avente efficacia in Italia da data anteriore; (b) il titolare di una domanda di registrazione di marchio depositata in Italia in data anteriore, o avente effetto in Italia 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; e (d) le persone i cui nomi od il cui ritratto figurino nel marchio, nonché gli enti e le associazioni le cui denominazioni siano ricomprese nel medesimo<sup>26</sup>.

#### **I termini e le modalità di presentazione dell'Opposizione**

L'Opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere presentata, in forma scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi: (a) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Marchi della domanda di registrazione del marchio contestato, ovvero della registrazione di un marchio la cui domanda non è stata precedentemente pubblicata<sup>27</sup>; o (b) nel caso di marchio internazionale designante l'Italia, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio nella *Gazette*<sup>28</sup>.

L'Opposizione può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana, e deve contenere a pena di inammissibilità: (a) in relazione al marchio oggetto dell'Opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione, e i prodotti ed i servizi protetti dal marchio; e (b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio anteriore (nonché dei relativi prodotti e servizi), ovvero del diritto al nome, al ritratto od alla denominazione che sono stati inclusi nel marchio oggetto dell'Opposizione<sup>29</sup>.

L'atto di Opposizione va redatto in conformità ad un modulo allegato al Decreto Attuativo, e depositato presso

l'UIBM in un originale (con bollo da Euro 14,62) e tre copie (una delle quali verrà rilasciata dall'ufficio a titolo di ricevuta). In alternativa, potrà essere inviato all'UIBM via posta, in un originale (con bollo da Euro 14,62) e due copie<sup>30</sup>. Potrà inoltre essere inviato via posta elettronica certificata<sup>31</sup>.

L'opponente è altresì tenuto al pagamento di una tassa pari ad Euro 250,00<sup>32</sup>, da versarsi sul conto corrente 35596006 intestato all'UIBM (l'attestazione del pagamento andrà allegata all'Opposizione)<sup>33</sup>. In mancanza del suddetto pagamento, l'Opposizione si considera ritirata<sup>34</sup>.

#### **L'analisi dell'Opposizione**

In presenza di un'Opposizione, l'UIBM<sup>35</sup>, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per il deposito della medesima, verifica che la stessa sia ammissibile<sup>36</sup> e ricevibile<sup>37</sup>, e quindi la comunica a chi ha chiesto la registrazione del marchio (il "Richiedente"), trasmettendo altresì, tanto al Richiedente quanto a chi ha presentato l'Opposizione (l'"Opponente"), un serie di ulteriori informazioni<sup>38</sup>. Tra queste, vi è l'avviso della facoltà delle parti di raggiungere un accordo, entro due mesi dalla data della comunicazione. Il termine è prorogabile su istanza comune delle parti, fino ad un massimo di un anno<sup>39</sup>.

Nell'ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo, l'Ufficio invia al Richiedente la documentazione consegnata dall'Opponente, fissando un termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, per il deposito di eventuali osservazioni scritte. Entro lo stesso termine, il Richiedente potrà inoltre domandare, ove l'Opposizione si fondi su marchio registrato da oltre cinque anni, che l'Opponente fornisca i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. La prova dovrà essere fornita entro 30 giorni, e, in mancanza, l'Opposizione verrà respinta<sup>40</sup>.

In aggiunta a quanto precede, l'Opponente potrà altresì presentare (entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo), ove non l'abbia già fatto, un serie di documenti ulteriori<sup>41</sup>.

L'Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all'altra parte, a cui l'Ufficio, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere un termine per rispondere.

#### **La sospensione e l'estinzione dell'Opposizione**

Il procedimento di Opposizione viene sospeso in presenza di determinate circostanze, come ad esempio<sup>42</sup>: (a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione; (b) se l'Opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio<sup>43</sup>; (c) se l'Opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'Opposizione avverso la registrazione di tale marchio avanti all'WIPO, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; (d) se l'Opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito al deposito di Osservazioni, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; (e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza in relazione al marchio sul quale si fonda l'Opposizione, ovvero un giudizio relativo alla spettanza del diritto alla registrazione<sup>44</sup>, fino al passaggio in giudicato della sentenza, a patto che il Richiedente depositi apposita istanza di sospensione; e (f) negli altri casi previsti dal Regolamento di Attuazione<sup>45</sup>.

Si ha invece l'estinzione del procedimento nei casi in cui: (a) il marchio sul quale si fonda l'Opposizione sia stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; (b) le parti abbiano raggiunto un accordo;

(c) l'Opposizione sia stata ritirata; (d) la domanda o la registrazione, oggetto di Opposizione, sia stata ritirata, o rigettata dall'Ufficio con decisione definitiva; ed (e) chi ha presentato l'Opposizione cessi di essere legittimato<sup>46</sup>.

#### **La decisione dell'Opposizione**

Al termine del procedimento, l'UIBM accoglie l'Opposizione, respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte (a seconda che risulti che il marchio non possa essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda); in caso contrario respinge l'Opposizione<sup>47</sup>. Nel caso di Opposizione riguardante un marchio internazionale designante l'Italia, l'UIBM comunicherà la propria decisione anche all'WIPO.

Il provvedimento con il quale l'Ufficio dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di Opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'Opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di due mesi dalla relativa comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi istituita presso l'UIBM<sup>48</sup>.

#### **Note**

- <sup>1</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2011, n. 157.
- <sup>2</sup> Il Bollettino Marchi è una pubblicazione resa disponibile, con cadenza almeno mensile, sul sito dell'UIBM, in cui vengono pubblicate, ai sensi dell'art. 187, comma 1, c.p.i., le domande di marchio depositate e le registrazioni concesse nel periodo di riferimento.
- <sup>3</sup> La procedura di opposizione era già prevista nel D. Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, con cui vennero inseriti nella legge 21 giugno 1942, n. 929 (la cosiddetta "*Legge marchi*", gli articoli 8-bis ed 8-ter, nonché gli articoli da 32-bis a 33-bis, che regolavano, rispettivamente, la procedura di opposizione ai marchi internazionali (su cui si veda più oltre, nota n. 18) estesi all'Italia ed ai marchi italiani. Il disposto delle suddette norme è stato poi trasfuso negli attuali articoli 174 e ss. del Codice della Proprietà Industriale.
- <sup>4</sup> L'articolo 184 del Codice della Proprietà Industriale subordinava l'entrata in vigore del procedimento di opposizione all'emanazione di un successivo decreto del Ministero delle Attività Produttive (attuale Ministero dello Sviluppo Economico).

- <sup>5</sup> I marchi comunitari sono, come è noto, marchi valevoli per l'intero territorio dell'Unione Europea. Vengono concessi dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ("UAMI"), che ha sede in Alicante, Spagna, e sono governati dal regolamento CE 26 febbraio 2009, n. 207 (il "Regolamento sul Marchio Comunitario").
- <sup>6</sup> L'art. 175, comma 1, c.p.i., dispone che: *"Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione"*.
- <sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 7 c.p.i. *"Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"*. Per quanto concerne la rappresentazione in forma grafica di elementi diversi dalle parole e dai disegni, va ricordato che: (i) la forma del prodotto, suscettibile di registrazione come marchio ex art. 9 c.p.i. (cosiddetto *"marchio di forma"*) viene rappresentata graficamente riproducendone l'immagine; (ii) i colori possono essere rappresentati graficamente descrivendoli secondo uno dei codici di identificazione internazionalmente riconosciuti; e (iii) i suoni possono essere rappresentati graficamente con simboli (quali, in particolar modo, le note musicali).
- È oggetto di discussione la registrabilità come marchi degli odori (c.d. *"marchi olfattivi"*). Chi la ammette, in genere ritiene che la rappresentazione in forma grafica possa essere ottenuta tramite una descrizione verbale della fragranza, eventualmente integrata da un'analisi delle sue componenti.
- <sup>8</sup> L'art. 13, comma 1, lett. a), c.p.i., dispone che: *"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio"*. Il divieto discende dal fatto che i segni di uso comune mancano di capacità distintiva, non sono cioè in grado di distinguere efficacemente i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore, e quindi di assolvere alla funzione fondamentale dei marchi, che è appunto quella di segnalare la riconducibilità di un certo prodotto ad una determinata impresa.
- <sup>9</sup> L'art. 14, comma 1, c.p.i., dispone che: *"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume..."*. Come esempio di segni contrari alla legge sono stati indicati l'emblema della stella a cinque punte utilizzato dalle brigate rosse, od il fascio; come esempio di segni contrari al buon costume quelli idonei ad offendere il comune senso del pudore (così Vanzetti — Di Cataldo, *"Manuale di diritto industriale"*, Milano 2009, p. 201). Ove la contrarietà alla legge, all'ordine pubblico od al buon costume sopravvenga in un secondo tempo, si potrà avere la decadenza del marchio (art. 14, comma 2, lett. (b), c.p.i.).
- <sup>10</sup> Ex art. 13, comma 1, lett. (b), c.p.i.: *"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:... b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"*. Anche in questo caso il divieto deriva dalla mancanza di capacità distintiva dei segni in oggetto (cfr. nota n. 8). Va notato che è ammessa la registrazione di marchi che, in qualche misura, richiamano le caratteristiche del prodotto o servizio contraddistinto (c.d. *"marchi espressivi"*), a patto che l'elemento descrittivo sia accompagnato da un qualche elemento di differenziazione (costituito, ad esempio, da suffissi, prefissi o particolari distorsioni della parola).
- <sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.i.: *"Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione"*.
- <sup>12</sup> Un marchio *"decettivo"* è un marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico, trasmettendo informazioni erranee in rapporto alle caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti, ed in particolar modo alla loro provenienza geografica, natura o qualità (art. 14, comma 1, lett. (b), c.p.i.). La decettività sopravvenuta successivamente alla registrazione, a causa del modo e del contesto in cui il marchio viene utilizzato dal titolare, o da altri con il suo consenso, può determinare la decadenza del marchio (art. 14, comma 2, lett. (a), c.p.i.).

- <sup>13</sup> Un marchio collettivo è un marchio utilizzato da una pluralità di imprenditori riuniti in un consorzio, ed assolve alla funzione di garantire l'origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio (si pensi, ad esempio, al marchio "Parmigiano Reggiano"). Dispone al riguardo l'art. 11, comma 2, c.p.i., che: *"I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda"*.
- <sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 9 c.p.i.: *"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto"*.
- <sup>15</sup> Prima della riforma introdotta con il Decreto Correttivo era previsto, all'art. 175, comma 1, c.p.i., che le Osservazioni dovessero essere presentate nel medesimo termine previsto, dal successivo art. 176, comma 1, c.p.i., per il deposito delle opposizioni (cfr. paragrafo 2.2) L'art. 175 c.p.i. è stato però riformato dal predetto Decreto Correttivo, ed attualmente non prevede alcun termine per il deposito delle osservazioni, in sintonia con il disposto del Regolamento sul Marchio Comunitario (art. 40), che del pari non prevede alcun limite temporale per il deposito di osservazioni relative ad una domanda di marchio comunitario.
- <sup>16</sup> Art. 175, comma 2, c.p.i. Dal testo di legge si ricava che l'UIBM non è obbligato a comunicare al richiedente le osservazioni ritenute non pertinenti né rilevanti, che verranno semplicemente archiviate.
- <sup>17</sup> Gli impedimenti relativi alla registrazione di un marchio corrispondono, in linea di massima, alle cause di nullità relative, per tali intendendosi le circostanze che possono essere poste a base di un'azione giudiziale di nullità. Non vi è, però, perfetta simmetria fra le due categorie, nel senso che tutte le cause di Opposizione costituiscono anche cause di nullità, mentre non è vero il contrario. L'Opposizione, infatti, può essere proposta per far valere un numero di diritti anteriori più limitato rispetto a quelli che possono essere fatti valere tramite l'azione di nullità. Questi ultimi comprendono infatti, oltre alla preesistenza di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici e affini ed all'utilizzo non autorizzato dell'altrui nome o ritratto: (i) la preesistenza di altrui segni distintivi diversi da un marchio registrato, come un marchio di fatto, una ditta, un'insegna, una denominazione o ragione sociale (cfr. art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i.); (ii) la preesistenza di un marchio notoriamente conosciuto o che gode di rinomanza (art. 12, comma 1, lett. e) ed f); (iii) la preesistenza di un diritto d'autore od un altro diritto proteggibile ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale (art. 14, comma 1, lett. c), c.p.i.); e (iv) la registrazione di un marchio da parte del non avente diritto (art. 118, comma 3, lett. b), c.p.i.) (cfr. Sena, *"Il diritto dei marchi"*, Milano 2007, pp. 16 - 17). E' stato osservato che la ragione di questa imperfetta simmetria risiederebbe *"nella volontà del legislatore di rendere il più agevole possibile per l'ufficio la valutazione dell'opposizione, limitandola ad un accertamento che può effettuarsi su base esclusivamente documentale"* (Sena, op. cit., loc. cit.).
- <sup>18</sup> Il cosiddetto marchio internazionale non è un marchio unico a carattere sovranazionale (come invece il marchio comunitario), ma piuttosto un sistema di deposito centralizzato: chi è interessato ad ottenere più registrazioni in diversi paesi può, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, presentare un'unica domanda all'Organizzazione mondiale per la tutela della proprietà intellettuale (WIPO, *World Intellectual Property Organization*) ("WIPO"), che ha sede in Ginevra ovvero, per le società italiane, all'UIBM, ed ottenere, all'esito della prevista procedura, tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda. Il marchio internazionale è disciplinato da due diversi accordi, l'Accordo di Madrid (di seguito, anche l'"Accordo") ed il Protocollo di Madrid (di seguito, anche il "Protocollo"). L'Accordo risale al 14 aprile 1891 (benché sia stato più volte modificato), ed è il testo che ha introdotto il sistema della registrazione internazionale. Il Protocollo è stato invece adottato il 27 giugno 1989, al fine di innovare in alcuni aspetti (non di secondaria importanza) il sistema creato dal precedente Accordo. Vi sono Stati che aderiscono al solo Accordo, altri al solo Protocollo, ed altri ancora che aderiscono ad entrambi i trattati. Quest'ultimo è il caso dell'Italia.
- Le principali caratteristiche della registrazione internazionale, quali disegnate dal Protocollo, possono essere riassunte come segue: (i) il richiedente la registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale già registrato (come era previsto dall'Accordo), ma anche su una semplice domanda di registrazione (art. 2); (ii) ciascuno degli Stati per i quali il richiedente domanda la protezione del marchio può rifiutare la suddetta protezione nel termine di 18 mesi (anziché 12, come era previsto dall'Accordo) dalla domanda. Tale periodo può essere prorogato in caso di Opposizione contro la registrazione internazionale (art. 5); (iii) l'Ufficio Marchi di ciascun paese aderente può riscuotere tasse di designazione liberamente determinabili,

ma non più elevate di quelle che avrebbe potuto riscuotere se il richiedente avesse scelto di depositare in quel paese un marchio nazionale (articolo 8). L'Accordo prevedeva invece un tassazione fissa, più una tassazione supplementare (sempre su base fissa) per ciascun paese designato e per ogni classe merceologica oltre alla terza in cui erano inclusi i beni e servizi da proteggere; (iv) se una registrazione internazionale viene annullata perché il marchio nazionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (art. 6), il richiedente ha facoltà di trasformarla in domande di registrazione nazionale, che prendono data dalla data di deposito della registrazione internazionale (art. 9-*quinquies*).

- <sup>19</sup> La *Gazette* è una pubblicazione resa disponibile con cadenza almeno mensile sul sito dell'WIPO, che contiene un elenco delle domande di registrazione di marchi internazionali depositate nel periodo di riferimento.
- <sup>20</sup> E precisamente nelle ipotesi di mancanza di novità del marchio previste all'art. 12, comma 1, lett. c) e d) c.p.i., a cui rimanda l'art. 176, comma 5, c.p.i.
- <sup>21</sup> Come nel caso di un marchio comunitario o internazionale esteso al territorio italiano.
- <sup>22</sup> Potrà trattarsi, in particolare, del cosiddetto *diritto di priorità unionista*, previsto dall'art. 4, lett. (A), della "Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale", sottoscritta il 20 marzo 1883 (e più volte emendata). Ai sensi di tale norma, chiunque, in uno dei paesi aderenti a tale Convenzione (fra cui vi è l'Italia) abbia depositato una domanda di marchio potrà depositare nei sei mesi successivi alla data di deposito, in uno qualsiasi degli altri paesi aderenti, una domanda di marchio i cui effetti risaliranno alla data del primo deposito. Pertanto, una domanda di marchio identico depositata da altri soggetti nell'arco di tempo intercorrente fra il primo ed il secondo deposito, non si considererà nuova e quindi valida agli effetti della normativa applicabile. Tale previsione è riflessa nell'art. 4, commi 1 e 2, c.p.i.: "*chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. Il termine di priorità e' di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi*".

Analogo diritto di priorità è previsto dall'art. 29, comma 1, del Regolamento sul Marchio Comunitario, in riferimento ai depositi effettuati nei paesi che aderiscono all'Accordo Istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

- <sup>23</sup> Si avrà associazione tra i marchi nell'ipotesi in cui i consumatori, pur non indotti a confonderli, ritengano comunque, a motivo della loro somiglianza, che essi siano riconducibili allo stesso imprenditore.
- <sup>24</sup> La decadenza per non uso è prevista dall'art. 24 c.p.i.
- <sup>25</sup> Cfr. art. 177 c.p.i., a cui rimanda l'art. 176, comma 1, c.p.i.
- <sup>26</sup> Cfr. art. 8 c.p.i.
- <sup>27</sup> Cfr. art. 179, comma 2, c.p.i.: "*Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio*".
- <sup>28</sup> Art. 176, comma 1, c.p.i.
- <sup>29</sup> Art. 176, comma 2, c.p.i.
- <sup>30</sup> In caso di invio tramite il servizio postale (da effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altri servizi di spedizione), la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata la data di deposito (art. 47, comma 2, del Regolamento di Attuazione).
- <sup>31</sup> All'indirizzo "*imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it*".
- <sup>32</sup> L'importo è fissato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 2 aprile 2007, tabella A) lettera D).
- <sup>33</sup> Cfr. la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 582 dell'11 luglio 2011.
- <sup>34</sup> Art. 176, comma 3, c.p.i.
- <sup>35</sup> Le Opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'UIBM, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande di registrazione di un certo marchio non possono decidere sulle opposizioni relative al medesimo (art. 183, comma 1, c.p.i.).
- <sup>36</sup> L'atto di Opposizione è dichiarato inammissibile se: a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto, ovvero dopo il decorso dei termini massimi previsti per il deposito dell'Opposizione (cfr. Paragrafo 2.2.2); b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice (*ibidem*); c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dalla legge; d) l'Opponente non rientra tra i soggetti legittimati a presentare

l'Opposizione (cfr. Paragrafo 2.2.1); e) manca la sottoscrizione dell'Opponente o del suo mandatario; f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'Opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta (art. 48, comma 3, Regolamento di Attuazione).

<sup>37</sup> L'atto di Opposizione è dichiarato irricevibile se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile (art. 48, comma 2, Regolamento di Attuazione).

<sup>38</sup> Precisamente, l'Ufficio comunicherà: a) le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, legge 241/1990 del 7 agosto 1990 (recante "Norme sul procedimento amministrativo"), tra cui: (i) l'oggetto del procedimento promosso; (ii) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; (iii) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; (iv) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; b) i provvedimenti di cui all'articolo 51 del Regolamento di Attuazione (ovvero l'assegnazione dell'Opposizione agli esaminatori dell'Ufficio); c) i provvedimenti di improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura, se assunti; d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, c.p.i., entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga; e) la facoltà per l'Opponente, di presentare la documentazione ulteriore di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice (cfr. nota n. 41); f) la facoltà: per il Richiedente, di ritirare, dividere la domanda, nonché di limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella stessa; e, per l'Opponente, di ritirare in tutto o in parte l'Opposizione, finché l'Ufficio non abbia deciso.

<sup>39</sup> Art. 178, comma 1, c.p.i., e art. 60, comma 2, del Regolamento di Attuazione.

<sup>40</sup> Art. 178, comma 4, c.p.i. e art. 53 del Regolamento di Attuazione. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'Opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

I documenti atti a provare l'uso debbono essere relativi al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore. Potrà trattarsi, ad esempio, di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali, dichiarazioni scritte e mezzi similari.

<sup>41</sup> Precisamente: (a) 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; (b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; (c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome nel Registro tenuto dall'Ufficio; e (d) ove abbia nominato un mandatario, il relativo atto di nomina (cfr. art. 176, comma 4, c.p.i.).

<sup>42</sup> Cfr. art. 180, comma 1, lett. a) - e) c.p.i.

<sup>43</sup> Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2 c.p.i., i diritti di uso esclusivo di un marchio si acquistano per effetto della registrazione. È pertanto chiaro che, ove l'Opposizione sia basata su di un marchio allo stato di domanda, si rende necessario sospendere il procedimento, poiché solo nell'ipotesi in cui il marchio in questione venga effettivamente registrato il suo titolare avrà diritto di opporsi alla registrazione del marchio successivo.

<sup>44</sup> Va ricordato che l'UIBM è esonerato dall'obbligo di verificare se chi deposita un marchio (od un brevetto) sia il soggetto che in effetti ha diritto alla registrazione.

<sup>45</sup> Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Attuazione, il procedimento di Opposizione è altresì sospeso: (i) in caso di rifiuto del marchio internazionale su cui si basa l'Opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; (ii) su istanza del Richiedente, se l'Opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine utile per presentare opposizione avanti all'UAMI (che è appunto di tre mesi), o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio; e (iii) su istanza del Richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'UAMI, fino alla decisione di tale procedimento.

<sup>46</sup> Art. 181 c.p.i.

<sup>47</sup> La decisione è assunta nel termine di 24 mesi dalla data di deposito dell'Opposizione (art. 56, comma 1, Regolamento di Attuazione). Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'Opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente debba rimborsare, in tutto o parzialmente all'altra parte, i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale nel procedimento (art. 56, comma 4, Regolamento di Attuazione).



<sup>48</sup> La Commissione dei Ricorsi, come è noto è l'organo competente a giudicare i ricorsi presentati contro le decisioni dell'UIBM. E' composta da un presidente, un presidente aggiunto e da otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni (cfr. art. 135 c.p.i).

---

Per qualsiasi chiarimento relativamente al presente *Client Alert*, rivolgetevi ad uno dei Partners indicati qui di seguito:

**Ludovico Anselmi**

+39.02.3046.2053  
ludovico.anselmi@lw.com  
Milan

**Fabio Coppola**

+39.02.3046.2041  
fabio.coppola@lw.com  
Milan

---

Il presente *Client Alert* ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento. Si rammenta che per l'applicazione a casi specifici di quanto illustrato nel *Client Alert* sarà necessario richiedere una consulenza specifica che consideri tutte le circostanze del caso concreto. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo all'argomento trattato, siete pregati di contattare il professionista dello studio cui abitualmente vi rivolgete. Un elenco completo dei nostri *Client Alerts* è disponibile all'indirizzo internet [www.lw.com](http://www.lw.com)

Se desiderate aggiornare i vostri dati o personalizzare le informazioni che ricevete da Latham & Watkins, visitate [www.lw.com/LathamMail.aspx](http://www.lw.com/LathamMail.aspx).

<b>Abu Dhabi</b>	<b>Londra</b>	<b>Pechino</b>
<b>Amburgo</b>	<b>Los Angeles</b>	<b>Riad *</b>
<b>Barcellona</b>	<b>Madrid</b>	<b>Roma</b>
<b>Boston</b>	<b>Milano</b>	<b>San Diego</b>
<b>Bruxelles</b>	<b>Mosca</b>	<b>San Francisco</b>
<b>Chicago</b>	<b>Monaco</b>	<b>Shanghai</b>
<b>Doha</b>	<b>New Jersey</b>	<b>Silicon Valley</b>
<b>Dubai</b>	<b>New York</b>	<b>Singapore</b>
<b>Francoforte</b>	<b>Orange County</b>	<b>Tokyo</b>
<b>Hong Kong</b>	<b>Parigi</b>	<b>Washington D. C.</b>
<b>Houston</b>		

\* In collaborazione con lo studio legale di Mohammed A. Al-Sheikh