

Il procedimento di Opposizione alla Registrazione del marchio di impresa in Italia

IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Definizione

Procedimento amministrativo che si svolge dinanzi all'Ufficio Marchi attraverso il quale il titolare di un diritto anteriore si oppone alla registrazione del marchio di un terzo

Economicità rispetto ad una azione giudiziale di nullità

Possibilità di esperire l'azione giudiziale di nullità qualora non sia stata depositata l'opposizione o qualora non sia stata accolta.

IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE IN ITALIA

Entrata in vigore

Domande italiane *Depositare il 1° Maggio 2011*

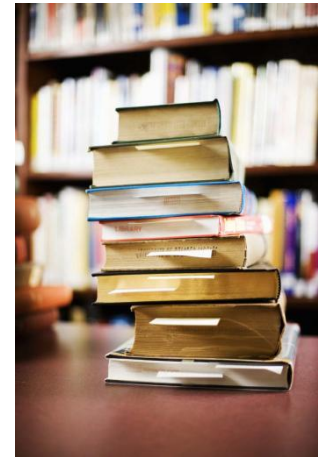
Pubblicate a Luglio 2011

Domande internazionali *Pubblicate nel 1° numero del mese di Luglio 2011*

IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE IN ITALIA

Riferimenti normativi

- D. Lgs. 30/2005 - Nuovo Codice della Proprietà Industriale
10 febbraio 2005 - (Artt. 174 – 184)
- Decreto 33/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico
13 gennaio 2010 - (Artt. 46 – 63)
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11.05.2011
- Reg. CE 26.02.2009, n. 207/2009, artt. 40,42



IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Competenza

- **Marchi Italiani** **UIBM** – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(Roma)
- **Marchi Internazionali** **Uffici marchi nazionali designati**
(Per i marchi con designazione IT, UIBM)
- **Marchi Comunitari** **UAMI** – Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
(Alicante, Spagna)
- **Marchi nazionali esteri** **Uffici marchi nazionali esteri**
(tramite corrispondenti abilitati ed ubicati in loco)

IL PROCEDIMENTO

di REGISTRAZIONE



1. LA COMPARAZIONE TRA I MARCHI

- **La Novità**

Rischio di Confusione

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009



1. Somiglianze visive, fonetiche e concettuali
2. Impressione complessiva prodotta dai marchi
3. Elementi distintivi e dominanti

Sabel BV v. Puma AG (Case C-251/95)

1. LA COMPARAZIONE TRA I MARCHI

- **La Novità**

- **Rischio di Associazione** (Imprese collegate)

CANNON

CANON

1. Principio di Interdipendenza
(Marchi e rispettivi Prodotti/Servizi)
2. Rilevanza del Carattere distintivo

Canon Kabushiki Kaisha Vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Case C-239/97)

1. LA COMPARAZIONE TRA I MARCHI

- **La Novità**

- **Rischio di Associazione**

LOINT'S

LLOYD

1. Rilevanza del Consumatore medio
2. Rilevanza del Carattere distintivo

LloydSchuhfabrik Meyer Vs. Klijsen Handel (Case C-342/97)

1. LA COMPARAZIONE TRA I MARCHI

- Parametri del Rischio di Confusione

1. Somiglianze visive, fonetiche e concettuali
2. Elementi distintivi e dominanti dei marchi
3. Carattere distintivo per sé / acquisito
4. Interdipendenza Identità/Somiglianza (Marchi - Prodotti/Servizi)
5. Consumatore di riferimento dei prodotti

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Dove?	Ufficio Marchi Competente
Chi?	Titolare di un diritto anteriore
Perché?	Opporsi Registrazione marchio Identico/Simile
Cosa?	Marchio Italiano o Internazionale in Italia
Quando?	Tempistica del procedimento
Come?	Modalità di deposito e contenuto dell'Atto di opposizione



Art. 177 C.P.I.

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Chi? Il Titolare di un diritto anteriore

- a) **Marchio già registrato** nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
- b) **Domanda di marchio già depositata** nello Stato o con efficacia nella Stato (priorità/preesistenza)
- c) **Il licenziatario esclusivo** dei diritti di cui ai punti a) e b).
- d) **Diritto d'autore su Nomi, Segni notori** in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Perché? Motivi giuridici a sostegno dell'Opposizione



marchio **Identico** a marchi anteriori,
per prodotti **Identici**

Art. 12, 1, d) C.P.I.



marchio **Identico o Simile** a marchi anteriori,
per prodotti **identici o Affini**
(Rischio di confusione / Rischio di associazione)

Art. 12, 1, e) C.P.I.

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE in Italia

Non è possibile opporsi sulla base di marchi notori



per Vietare a terzi la registrazione di marchi Simili
Che richiamano il marchio notorio,
(Caso Agip / Acid) **Assenza di Rischio di Confusione**

Contro i marchi comunitari (UAMI)

è possibile opporsi sulla base di marchi notori.

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Cosa? Opporsi alla registrazione di..

- Marchio Italiano
- Marchio Internazionale che designa l'Italia

N.B.

L'Opposizione alla registrazione dei Marchi Comunitari va depositata all'UAMI (Spagna)

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Quando? - Tempistica del procedimento

- **Marchio Italiano**

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda

- **Marchio Internazionale che designa l'Italia**

Entro il 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta ufficiale OMPI

2. IL PROCEDIMENTO di OPPOSIZIONE



2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Domanda divisionale

Art. 15, 1° Decreto 33/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

E' possibile dividere la domanda oggetto di opposizione e richiedere la registrazione dei prodotti/servizi non contestati (se ve ne sono)



2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Art. 177 C.P.I.

Come? Modalità di deposito dell'Atto di opposizione

Modulo di Opposizione (All. 1 al Decreto MiSE del 11.05.2011)

Depositato tramite:

- **Raccomandata con ricevuta di ritorno**

(3 copie, l'originale in bollo)

- **Consegna a mani all'UIBM**

(4 copie, l'originale in bollo)

- **PEC: imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it**

(Una copia in bollo)



2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Art. 177 C.P.I.

Come? Contenuto del Modulo di opposizione

- Titolare del marchio anteriore
- Marchio anteriore
- Domanda di marchio oggetto di opposizione
- Prodotti e Servizi contro cui è diretta l'opposizione
- Attestazione di Pagamento (Euro 250,00)
- Procura in bollo



2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Come? Contenuto dell'Atto di opposizione

Art. 176 C.P.I.

- **Motivi di diritto** (*Possono essere depositati successivamente all'atto*)



marchio **Identico** a marchi anteriori,
per prodotti **Identici**

Art. 12, 1, d) C.P.I.



marchio **Identico o Simile** a marchi anteriori,
per prodotti **identici o Affini**

Art. 12, 1, e) C.P.I.

**E' necessario argomentare giuridicamente il
Rischio di Confusione Associazione**

2. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

(Riassumendo)

Dove?	Ufficio Marchi Competente
Chi?	Titolare di un diritto anteriore
Perché?	Marchio Identico/Simile
Cosa?	Marchio italiano o internazionale in IT
Quando?	Tempistica del procedimento
Come?	Modalità di deposito e Contenuto dell'Atto di opposizione

Grazie per l'attenzione!

The logo for marchiodimpresa.it features a blue dot above a lowercase 'm' in a serif font, followed by the text 'marchiodimpresa.it' in a blue sans-serif font.

Fax.: +39.06.96037447

E-mail: info@marchiodimpresa.it

Indirizzo: Via Eschilo 190 int. 7 - 00125 – Roma

www.marchiodimpresa.it