

Maria Cristina Baldini  
Studio Torta - Torino



# OPPOSIZIONE MARCHI: una grande rivoluzione!

Nel mondo dei marchi ciò che è accaduto il 1° luglio scorso è veramente una rivoluzione!

Erano anni che aspettavamo un cambiamento del genere: il sistema di opposizione è finalmente una realtà.

La portata di questo cambiamento è immediata ed evidente per chi si occupa di marchi: cerchiamo di analizzarla insieme.

Come già specificato in altri articoli apparsi su questa rivista, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non ha mai svolto e non svolge neppure ora un esame sul requisito della novità di un marchio. Ciò comporta che in assenza di contestazioni da parte del legittimo titolare, un marchio anche identico ad un segno anteriore viene registrato nel nostro Paese ma non è valido in virtù del disposto dell'articolo 12 del codice di proprietà industriale. (1)

In data anteriore al 1° luglio 2011, la carenza di novità poteva essere contestata soltanto o in via giudiziale, con l'attivazione di un'azione legale di nullità, o stragiudiziale, tramite una lettera di diffida. Nel primo caso, il titolare del marchio anteriore si accollava i costi e gli oneri di una causa che, grazie alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale,



era ed è piuttosto veloce ma che comporta comunque una spesa non indifferente (dell'ordine di alcune migliaia di Euro). Con la lettera di diffida, i costi erano inferiori ma l'esito un po' più incerto in quanto la controparte poteva non accogliere in tutto o in parte di ottemperare alle richieste effettuate. Peraltro, in caso di risposta negativa, se si voleva ottenere il ritiro del marchio contestato si doveva comunque attivare un'azione legale.

A partire dal 1° luglio 2011, alle procedure brevemente descritte nel paragrafo precedente, si è aggiunta l'opposizione che è uno strumento di carattere amministrativo che permette al titolare di un marchio di intervenire nel procedimento di registrazione di un segno distintivo contestandone la validità presso l'UIBM.

Dal momento che il sistema di opposizione ha costi decisamente inferiori (2) rispetto ad un'azione giudiziaria è prevedibile ed auspicabile che si utilizzi il più possibile l'opposizione contro le nuove domande di marchio identico e/o simile ad un segno anteriore.

Esaminiamo nel dettaglio le varie fasi del procedimento di opposizione (art.174 e ss.).

(1) L'art. 12 cpi stabilisce che non possono costituire oggetto di valida registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda sono identici o simili ad un marchio anteriore e sono relativi a prodotti/servizi identici o affini.

(2) Le tasse di opposizione ammontano ad € 250: a questa cifra andranno aggiunte le competenze del consulente per la predisposizione del relativo atto e lo sviluppo delle argomentazioni a sostegno dello stesso: il costo totale sarà, comunque, sempre di molto inferiore rispetto a quello di una qualsiasi azione legale.