



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA

BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

- 1 – G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile* ¹³ a cura di Giorgio Cian
– *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 2 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare* ⁶
- 3 – F. CARPI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* ⁹
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* ¹⁰ (con CD)
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 4 – G. FORTI - S. SEMINARA - *Commentario breve al codice penale* ⁶
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* ¹² (con CD)
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 5 – L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* ⁷
- 6 – G. CONSO - G. ILLUMINATI - *Commentario breve al codice di procedura penale* ²
– G. ILLUMINATI - L. GIULIANI - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 7 – S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione* ²
- 8 – L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento* ⁵
- 9 – G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 – A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* ³
- 11 – G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi)
Tomo I ⁴ Tomo II ⁴ Tomo III ⁴
- 12 – R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* ⁶
- 13 – F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea* ²
- 14 – F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari* ²
- 15 – C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario* ⁴
- 16 – R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 – L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente* ²
- 18 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società* ⁴
- 19 – A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia* ³
- 20 – A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati* ³
- 21 – G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni* ²
- 22 – G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori* ²
- 23 – G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta; Tomo II Accertamento e sanzioni, a cura di F. Moschetti; Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi; Tomo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti, a cura di G. Marongiu*
- 24 – M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale* ²
- 25 – G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico* ²
- 26 – R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* ³
- 27 – S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY - *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*
- 28 – G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ - *Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 29 – A. ZACCARIA - *Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari*
- 30 – G. SPANGHER - A. MARANDOLA - *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*
- 31 – R. COSTI - F. VELLA - *Commentario breve al Testo Unico Bancario*

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell'Univ. di Pavia

COMMENTARIO BREVE
ALLE LEGGI SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E CONCORRENZA

7^a edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI)
Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente all'espressione del proprio grazie al Direttore dell'Opera e a tutti i suoi Collaboratori – il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur in un'età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN MARCO CIAN

PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti espressi dall'edizione precedente: ed in particolare ai curatori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere e la responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell'Opera.

LUIGI CARLO UBERTAZZI

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri
Aurelio Assenza
Francesca Benatti
Sabrina Borocci
Bianca Caruso
Alessandro Cassinelli
Valentina Cingano
Alessandro Cogo
Paolo Comoglio
Serena Corbellini
Pierluigi Cottafavi
Francesca Cuomo Ulloa
Daniele De Angelis
Giulia Di Fazio
Patrizia Di Tullio
Gualtiero Dragotti
Philipp Fabbio
Daniele Fabris
Marco Fazzini
Francesca Ferrari
Giuseppe Finocchiaro
Giuliano Fonderico
Paolo Galli
Roberto Gandin
Federico Ghezzi
Domenico Giordano
Andrea Giussani
Francesco Goisis
Davide Graziano
Giovanni Guglielmetti
Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides
Simona Lavagnini
Arturo Leone
Cristina Lo Surdo
Veronica Maffei Alberti
Corrado Malberti
Giuseppina Mangione
Giovanna Massarotto
Carlo Emanuele Mayr
Chiara Muraca
Andrea Ottolia
Claudio Partesotti
Luca Passanante
Alessandra Pedriali Kindler
Anna Porporato
Roberto Romandini
Angelo Maria Rovati
Fabrizio Sanna
Cristiana Sappa
Davide Sarti
Federica Senerchia
Raffaele Servanzi
Giulio Enrico Sironi
Serena Stella
Paolina Testa
Mario Todino
Anna Maria Toni
Andrea Tosato
Michele Trimarchi
Giuseppe Urbano
Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*

Giovanni Angelicchio
Giulio Bergomi
Michele Bertani
Jole Bertone
Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi
Lamberto Liuzzo
Mariateresa Maggiolino
Armando Plaia

* Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati rielaborati da altri autori in questa edizione.

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi
introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr
artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr
art. 10 par. IV D. Fabris
artt. 11-16 C.E. Mayr
art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*)
artt. 18-28 C.E. Mayr
artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna
art. 31-44 F. Sanna
introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia
artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia
art. 55 par. III D. Fabris
art. 56 parr. I-III A. Ottolia
art. 56 parr. IV-XV D. Fabris
art. 57 A. Ottolia
art. 58 parr. I-II A. Ottolia
art. 58 par. III D. Fabris
art. 59 parr. I-II A. Ottolia
art. 59 par. III D. Fabris
artt. 60-61 A. Ottolia
art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*)
artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*)
artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*)
art. 68 parr. I-VII A. Ottolia
art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris
artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*)
art. 75 G. Dragotti
artt. 76-79 R. Gandin
artt. 80-81 G. Dragotti
introduzione agli artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini
artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini
artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti
artt. 98-99 A. Ottolia
introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr
artt. 100-116 C.E. Mayr
introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazio
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
artt. 120-123 G. Di Fazio
artt. 124-126 A.M. Rovati
art. 127 A. Alessandri
artt. 128-132 L. Passanante
introduzione all'art. 133 L. Passanante
art. 133 L. Passanante
artt. 134-137 P. Comoglio
artt. 138-140 A. Tosato
artt. 141-143 F. Goisis
artt. 144-146 G. Di Fazio
introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato
artt. 147-161 A. Porporato
art. 162 R. Romandini
art. 163 parr. I-II A. Porporato
art. 163 par. III A. Cassinelli
artt. 164-169 A. Porporato
art. 170 parr. I-II A. Porporato
art. 170 par. III A. Cassinelli
art. 170-*bis* A.M. Rovati
art. 170-*ter* A. Cassinelli
artt. 171-184-*decies* A. Porporato
artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 191-193 V. Cingano
art. 194 F. Goisis
artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 198-200 V. Cingano
introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis
artt. 201-222 F. Goisis

* Autore del commento precedente ripreso e rielaborato da altro autore per questa edizione.

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano
artt. 223-230 V. Cingano
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati
(A. Cogo*)

artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)
artt. 237-245 F. Sanna
art. 245-*bis* D. Graziano
art. 246 F. Sanna

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea

artt. 1-17 G.E. Sironi
art. 18 C.E. Mayr
artt. 19-29 G.E. Sironi
artt. 30-44 non commentati
artt. 45-48 G.E. Sironi
artt. 49-73 non commentati

artt. 74-93 F. Senerchia
artt. 94-121 non commentati
artt. 122-136 G. Dragotti
artt. 137-138 V. Maffei Alberti
artt. 139-212 non commentati

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

Introduzione al RDM, F. Sanna
artt. 1-9 F. Sanna
art. 10 C. Partesotti
artt. 11-13 non commentati
artt. 14-21 C. Partesotti
art. 22 F. Sanna
art. 23 non commentato
artt. 24-26 V. Maffei Alberti

artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni
artt. 35-51 non commentati
artt. 52-54 V. Maffei Alberti
artt. 55-78 non commentati
artt. 79-94 V. Maffei Alberti
art. 95 non commentato
art. 96 F. Sanna
artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati
(P. Galli*), con par. LXIV
Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi
artt. 1-51 non commentati
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)
art. 63 non commentato
art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 65-66 non commentati
artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 70-137 non commentati
art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
artt. 139-178 non commentati

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti*)
artt. 1-5 P. Galli

introduzione agli artt. 6-11 P. Galli
artt. 6-16 P. Galli

art. 16- <i>bis</i> P. Galli	introduzione al capo III C. Sappa
artt. 17-18 P. Galli	artt. 80-85- <i>quinquies</i> C. Sappa
art. 18- <i>bis</i> A.M. Rovati (D. Sarti*)	art. 86 S. Corbellini
art. 19 P. Galli	introduzione al capo V C. Sappa
introduzione agli artt. 20-24 P. Galli	artt. 87-92 A. Pedriali Kindler
artt. 20-24 P. Galli	artt. 93-95 S. Corbellini
introduzione agli artt. 25-32- <i>ter</i> P. Galli	artt. 96-98 A. Pedriali Kindler
artt. 25-43 P. Galli	art. 99 S. Corbellini
introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis	art. 99- <i>bis</i> P. Galli
artt. 44-46 D. De Angelis	artt. 100-102- <i>quinquies</i> S. Lavagnini
art. 46- <i>bis</i> P. Galli	artt. 103-106 A. Tosato
artt. 47-50 D. De Angelis	artt. 107-110- <i>bis</i> A. Cogo
artt. 51-64 P. Galli	art. 111 A. Tosato
introduzione agli artt. 64- <i>bis</i> -64- <i>quater</i>	artt. 112-141 A. Cogo
P. Galli	artt. 142-143 S. Corbellini
artt. 64- <i>bis</i> -64- <i>quater</i> P. Galli	introduzione agli artt. 144-155 P. Galli
introduzione agli artt. 64- <i>quinquies</i> -64- <i>sexies</i>	artt. 144-155 P. Galli
S. Lavagnini	introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)
artt. 64- <i>quinquies</i> -64- <i>sexies</i> S. Lavagnini	A.M. Rovati
introduzione agli artt. 65-71- <i>quinquies</i>	introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)
R. Servanzi	L. Passanante (G. Bergomi*)
artt. 65-68- <i>bis</i> R. Servanzi	artt. 156-157 G. Di Fazio
artt. 69-69- <i>septies</i> C. Sappa	artt. 158-160 A.M. Rovati
artt. 70-71- <i>quinquies</i> C. Sappa	artt. 161-162 L. Passanante
introduzione agli artt. 71- <i>sexies</i> -71- <i>decies</i>	artt. 162- <i>bis</i> -162- <i>ter</i> L. Passanante
C. Zuddas	artt. 163-165 L. Passanante
artt. 71- <i>sexies</i> -71- <i>decies</i> C. Zuddas	art. 166 A.M. Rovati
introduzione al titolo II capo I C. Zuddas	art. 167 A. Tosato
(M. Bertani*)	artt. 168-170 A.M. Rovati
artt. 72-78- <i>bis</i> C. Zuddas (M. Bertani*)	artt. 171-174 A. Alessandri
art. 78- <i>ter</i> A.M. Rovati (P. Galli*)	artt. 174- <i>bis</i> -179 non commentati
art. 78- <i>quater</i> A.M. Rovati	artt. 180-184 D. Giordano
introduzione al capo II C. Zuddas	artt. 185-189 P. Galli
(M. Bertani*)	artt. 190-195 non commentate
art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)	artt. 196-206 P. Galli

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*)	artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa
art. 2598 P. Di Tullio	(G. Guglielmetti*)

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler	artt. 16-28- <i>ter</i> P. Cottafavi
norme generali A. Pedriali Kindler	artt. 29-35 non commentati
artt. 1-2 P. Testa	artt. 36-45 P. Cottafavi
artt. 3-12- <i>bis</i> P. Cottafavi	art. 46 P. Testa
artt. 13-15 P. Testa	

D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

artt. 1-4 P. Testa	art. 8 sez. III P. Testa
artt. 5-7 P. Cottafavi	art. 9 P. Testa
art. 8 sez. I A. Alessandri	art. 10 non commentato
art. 8 sez. II A. Leone	

D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)	art. 23 par. VII P. Testa
artt. 4-17 <i>omissis</i>	artt. 24-26 P. Cottafavi
artt. 18-20 P. Cottafavi	art. 27 sez. I A. Alessandri
art. 21 parr. I-III P. Testa	art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone
art. 21 par. IV P. Cottafavi	art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa
art. 22 parr. I-II P. Testa	artt. 27- <i>bis</i> -27- <i>quater</i> P. Testa
art. 22 par. III P. Cottafavi	artt. 28-135 <i>omissis</i>
art. 22 parr. IV-VI P. Testa	artt. 136-138 non commentati
art. 22- <i>bis</i> non commentato	artt. 139-140 G. Finocchiaro
art. 23 parr. I-V P. Testa	art. 140- <i>bis</i> A. Giussani
art. 23 par. VI P. Cottafavi	artt. 141-141- <i>decies</i> G. Finocchiaro

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

artt. 6-7 P. Fabbio	art. 9 P. Fabbio
---------------------	------------------

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

art. 101 sez. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX C. Malberti
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*)	art. 101 sez. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. VI P. Iannuccelli
art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*)	art. 102 M. Todino
	artt. 103-105 G. Fonderico
	art. 106 G. Ioannides

Regolamento CE n. 1/2003

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)	art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 9 G. Massarotto	artt. 27-28 P. Iannuccelli
art. 10 S. Borocci (J. Bertone*)	art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 11-16 P. Iannuccelli	artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 34-45 non commentati
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)	
art. 23 par. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)	

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

art. 1 G. Mangione	artt. 2-3 sez. III G. Mangione
artt. 2-3 sez. I G. Mangione	artt. 4-26 G. Mangione
artt. 2-3 sez. II M. Todino	

L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)

art. 1 G. Mangione	art. 3 M. Todino
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi	art. 4 F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. I G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi	artt. 5-7 sez. II M. Todino
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. III G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi	artt. 8-9 G. Fonderico
art. 2 sez. III P. Iannuccelli	artt. 10-11 G. Urbano
	artt. 12-13 M. Trimarchi
	art. 14-14- <i>ter</i> S. Stella

art. 15 C. Lo Surdo
artt. 16-19 G. Mangione
artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides
artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati
art. 31 A. Alessandri
art. 32 non commentato
art. 33 P. Comoglio

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P. Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

INTRODUZIONE

AGLI ARTT. 176-184-DECIES CPI

1 ■ Con lo strumento dell'**opposizione** coloro che intendano far valere alcuni loro diritti anteriori ostativi della registrazione del marchio possono intervenire a livello amministrativo nei confronti di una domanda di registrazione di marchio. Rispetto all'azione di nullità, la procedura di opposizione rappresenta uno strumento più rapido, agevole, e meno costoso. L'azione di nullità sarà comunque esperibile una volta che, proposta o meno l'opposizione e, nel caso che l'opposizione sia proposta, essa venga respinta, la registrazione del marchio venga concessa o confermata, non essendo tale azione, in alcun modo, preclusa dalla proposizione dell'opposizione. ■ La procedura di opposizione nel procedimento di registrazione dei marchi viene disciplinata 2 agli artt. 175-184 cpi. ■ L'opposizione è prevista in un gran numero di paesi nel mondo, sia in paesi nei quali l'Ufficio marchi effettua un esame di novità delle domande di registrazione di marchio, sia in paesi nei quali tale esame non è previsto. La disciplina dell'opposizione al marchio UE era originariamente contenuta nel r. 09/207 nelle disposizioni di cui agli artt. 41 e 42, come modificate dal RMUE. L'art. 41, r. 09/207, nel testo confermato dal RMUE, indicava i soggetti legittimati a proporre opposizione. Attualmente l'indicazione dei soggetti legittimati a proporre opposizione alla registrazione del marchio è contenuta nell'art. 46, par. 1, r. UE 17/1001. Ai sensi dell'art. 42, par. 2, r. 09/207, come modificato dal RMUE il titolare di un marchio UE anteriore che avesse presentato opposizione doveva addurre la **prova che nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE posteriore** (e non più nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario posteriore), **il marchio UE anteriore era stato oggetto di uso effettivo** (non più serio utilizzo) nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui era stato registrato e sui quali si fondava l'opposizione, **o che vi erano legittime ragioni per la mancata utilizzazione**. Attualmente, a seguito dell'abrogazione del r. 09/207 ad opera del r. 17/1001, si applica la disposizione dell'**art. 47, par. 2, r. UE 17/1001** che stabilisce che *«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni»*. L'art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 ribadisce, inoltre, quanto già affermato dal par. 2 del novellato art. 42, r. 09/207 e cioè che in mancanza della citata prova, l'opposizione deve intendersi respinta e che se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione deve intendersi registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. Anche **la d. UE 15/2436** alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 si

occupa della procedura di opposizione alla registrazione del marchio d'impresa. Il par. 1 dell'art. 43 precisa che gli Stati membri devono prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi. **Il par. 2 dell'art. 43** indica quali sono i **oggetti legittimati a proporre opposizione. Il par. 3 dell'art. 43 stabilisce** che alle parti venga concesso, su richiesta congiunta, un periodo minimo di due mesi nel procedimento di opposizione al fine di consentire **la possibilità di una composizione amichevole** tra la controparte e il richiedente. ■ Il sistema dell'Accordo di Madrid e del Protocollo del 27-6-1989 ammette l'opposizione se la stessa sia prevista dalla legislazione dei paesi aderenti ai quali la protezione è stata estesa. ■ Per quanto riguarda la nostra disciplina, si deve al d. legisl. 8-10-1999, n. 447 l'introduzione nel nostro ordinamento della procedura di opposizione. Il d. legisl. 447/99 ha inserito nella vecchia l.m. gli artt. da 32-bis a 33-bis la cui disciplina è stata ripresa con modifiche marginali dagli artt. 175 ss. cpi. In tal modo il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare la legislazione interna alle prescrizioni previste dal Trattato sul diritto dei marchi e dal regolamento di esecuzione, stipulati a Ginevra il 27-10-1994. ■ Una prima delega era stata conferita al Governo, affinché potesse allineare l'adeguamento della legislazione interna al protocollo di Madrid, relativo alla registrazione internazionale dei marchi, con l'art. 3, co. 1, lett. b), l. 12-3-1996, n. 169 che attribuiva al Governo il potere di «stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di quei marchi da parte dei titolari di diritti anteriori». Senonché il termine di un anno per l'emanazione del decreto delegato era inutilmente decorso, senza giungere all'approvazione del decreto delegato. Per tale ragione fu approvata una seconda legge di delega, la l. 29-3-1999, n. 102, il cui art. 4, nel precisare i poteri del legislatore delegato, non prevedeva espressamente l'introduzione dell'istituto dell'opposizione. Infatti, tale norma, nel conferire al Governo la delega per l'emanazione delle norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid, del 27-6-1989, anche al fine di eliminare *«una differenza di trattamento per i richiedenti dei marchi nazionali»*, stabiliva che, per l'esecuzione della delega si applicassero *«i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3 della legge n. 169 del 1996»*. Si può dire, quindi, che il legislatore delegato, per effetto del richiamo contenuto all'art. 4, l. 102/99, ha introdotto l'opposizione nell'ordinamento italiano; concretamente, dapprima nelle procedure di registrazione dei marchi internazionali designanti l'Italia, attraverso l'inserimento degli artt. 8-bis ed 8-ter nella vecchia l.m., poi, allo scopo di eliminare la differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, anche nella procedura di registrazione dei marchi nazionali, benché né i trattati internazionali, né la stessa legge di delega ne imponessero l'introduzione.

7 ■ Uno dei principi fondamentali della disciplina dei marchi si traduce nella regola secondo cui il marchio posteriore non può violare diritti di terzi che abbiano effetto da data anteriore. L'applicazione di tale regola può avvenire attraverso due sistemi. Il primo sistema comporta che l'Ufficio conduca un esame di novità della registrazione e che rifiuti la registrazione qualora ravvisi il conflitto con i diritti anteriori dei terzi, anche nell'evenienza in cui i terzi non si siano espressi in termini negativi in merito alla registrazione. Il secondo sistema prevede che l'Ufficio non svolga l'esame di novità del segno, lasciando all'iniziativa dei controinteressati la possibilità di opporsi alla registrazione del segno che si pone in contrasto con i loro diritti anteriori. ■ Il legislatore italiano, conformandosi alle norme e ai principi del Regolamento sul marchio comunitario, ha optato per il secondo sistema. A tal proposito, ha limitato l'esame dell'Ufficio agli impedimenti previsti nell'art. 159 cpi (art. 29 della vecchia l.m.) il quale non prevede l'esame di novità, esonerando così l'Ufficio dal gravoso compito della ricerca e del controllo delle registrazioni anteriori dei terzi. Inoltre, ha adottato, nel caso di conflitto con i diritti anteriori, il sistema della c.d. nullità relativa (art. 25 cpi, art. 59.1 della vecchia l.m.). Infine, ha attribuito ai titolari di (alcuni di) tali diritti la possibilità di farli valere non solo davanti all'Autorità giudiziaria, come motivi di nullità della registrazione concessa, ma altresì come motivi di opposizione *durante* la procedura di registrazione. ■ Il fondamento dell'istituto dell'opposizione viene individuato nella potestà dell'amministrazione «di annullare o riformare i propri atti» e chi ha tale potere può esercitarlo anche su istanza dell'interessato (ARCIDIACONO, *Opposizione*, *Enc. giur.*, 90; M.S. GIANNINI, *La giustizia amministrativa* 63, 67). ■ L'opposizione può essere qualificata alla stregua di un sub-procedimento eventuale (SPOLIDORO, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 259 s.; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 197 ss.) che si innesta come un "procedimento incidentale" (SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale* 09, 25) nella procedura amministrativa di registrazione dei marchi. Essa ha carattere sostanzialmente contenzioso ed è retta dal principio del contraddittorio. La disciplina dell'opposizione si fonda, per quanto non è espressamente previsto negli artt. 175 ss. cpi e nelle disposizioni regolamentari, sulle norme generali della l. 7-8-1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, che, in particolare, all'art. 1, organizza il procedimento secondo i principi di economicità, efficienza e pubblicità. La l. 241/90, fuori dalle ipotesi espressamente disciplinate dalle norme speciali sui marchi, regola la fase dell'apertura del procedimento, la nomina del responsabile del procedimento, la raccolta delle prove, l'accesso degli interessati agli atti e ai documenti del procedimento, nonché la facoltà di questi ultimi di presentare memorie e difese scritte. ■ L'opposizione, in materia brevettuale e di marchi, può astrattamente configurarsi in due modi diversi: *a*) come lo strumento attraverso cui i terzi controinteressati possono proporre un reclamo amministrativo *dopo* la concessione del brevetto o dopo la registrazione di marchio, e, *b*) come lo strumento attraverso cui i soggetti interessati possono intervenire *nel* procedimento di con-

cessione, prima che questo abbia termine. ■ La prima soluzione è stata adottata dalla Convenzione sul brevetto europeo, il cui art. 99 prevede la possibilità di proporre l'opposizione entro il termine di nove mesi dal *rilascio* del brevetto. Anche l'ordinamento tedesco ha seguito il medesimo sistema, prevedendo, all'art. 42 della locale legge sui marchi, modificata dalla l. 16-7-1998, che il titolare di un marchio anteriore possa far opposizione alla registrazione, nel termine di tre mesi, a partire dal giorno della pubblicazione della registrazione del marchio. ■ Per quanto riguarda la disciplina italiana va detto che nel corso dei lavori preparatori del d. legisl. 447/99, alcuni esponenti della commissione incaricata di redigere il testo di decreto delegato hanno optato per la prima soluzione e cioè per la proposizione dell'opposizione quando sia già avvenuta la concessione del brevetto o la registrazione di marchio. Ciò nonostante, è prevalsa l'altra soluzione, quella della proposizione dell'opposizione nel corso del procedimento di concessione del brevetto o di registrazione del marchio, quando cioè la concessione del brevetto o la registrazione del marchio non abbiano ancora avuto luogo, e questo in conformità con quanto stabilito dall'art. 42 del Regolamento sul marchio comunitario 40/94, ribadito dall'art. 41, r. 09/207 (r. abrogato e sostituito dal r. UE 17/1001 sul marchio dell'Unione europea) e confermato dal RMUE. Unica eccezione a tale regola è rappresentata dall'ipotesi prevista all'art. 179 cpi, che, seguendo il sistema adottato dal legislatore francese, prevede la possibilità di proporre l'opposizione contro la registrazione quando il richiedente abbia inteso estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid (non invece del Protocollo), e l'UIBM abbia pertanto proceduto immediatamente alla registrazione. Si rinvia al commento dell'art. 179 cpi. ■ Per espressa previsione dell'art. 14 184 cpi, l'entrata in vigore delle norme sul procedimento di opposizione è stata demandata all'emanazione di un decreto del Ministero delle attività produttive. Per lungo tempo, a motivo della mancata adozione del decreto, la procedura dell'opposizione è rimasta inattuata. Oggi, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, le norme del Codice relative alla procedura di opposizione sono finalmente entrate in vigore ed il sistema delle opposizioni è divenuto operativo. Inoltre, l'avvio del procedimento di opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio è ora concretamente possibile a seguito della pubblicazione del primo numero del Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, di cui all'art. 187 cpi, avvenuta l'11-7-2011. Da tale data di pubblicazione decorre, infatti, con esclusione dei marchi internazionali designanti l'Italia, il termine per il deposito dell'opposizione. ■ Il d. legisl. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in 15 *GU Serie Generale* n. 57 dell'8-3-2019 ed in vigore dal 23-3-2019, adottato al fine di dare attuazione alla d. UE 15/2436 del 16-12-2015, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del RMUE, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, modifica le disposizioni degli artt. 176, 177, 178, 180 e 181 cpi e dispone l'inserimento della disciplina organica del procedimento di decadenza e nullità, contenuta nella **sezione II-bis «decadenza e nullità dei marchi d'impresa**

registrati, nell'ambito del capo IV "Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure" del cpi, in attuazione degli artt. da 45 a 47 della d. UE 15/2436 oltre che in ottemperanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, co. 3, lett. g) della legge di delegazione europea. La

struttura della nuova sezione riprende quella della precedente sezione II in materia di osservazioni e opposizioni. La disciplina organica del procedimento di decadenza e nullità viene prevista nelle disposizioni dei **nove artt. dal 184-bis al 184-decies cpi**.

176 Deposito dell'opposizione. *1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:*

a) *dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;*

b) *dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;*

c) *dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.*

2. L'opposizione, che 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 o della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;*

b) *in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;*

c) *i motivi su cui si fonda l'opposizione;*

c-bis) *se è stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l'atto di nomina è depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione.*

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

a) *copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di origine o della indicazione geografica 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; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell'Unione europea;*

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 dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter);*

d) *[l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.]*

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Forma e contenuto della domanda di opposizione. - III. La documentazione a sostegno dell'opposizione. - IV. Impedimenti relativi alla registra-

zione del marchio. Novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - V. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15. - VI. Il termine per l'opposizione.

I. I precedenti della norma. ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

II. Osservazioni generali. Forma e contenuto della domanda di opposizione. ■ A mente dell'**art. 176, co. 1, cpi**, a pena di inammissibilità, le opposizioni devono essere presentate per iscritto, motivate e documentate. Il termine per la presentazione dell'opposizione, che deve considerarsi perentorio, conformemente a quanto era previsto dall'**art. 41, r. 09/207** e ora **confermato dal RMUE**, è di 3 mesi e decorre dalle date di pubblicazione previste alle **lett. a), b) e c) dell'art. 176 cpi**. Tali termini di decorrenza corrispondono a quelli già contemplati dall'**art. 175 cpi** per le osservazioni dei terzi ed ora soppressi a seguito della novella legislativa introdotta dal decreto correttivo. Le date di pubblicazione previste dalla norma in commento indicano il *dies a quo* del periodo di tre mesi utile alla proposizione dell'opposizione alla registrazione dei marchi. ■ Si precisa che il parallelismo tra il termine di scadenza di tre mesi per la presentazione dell'opposizione previsto a livello italiano e quello previsto a livello comunitario non opera con riferimento alle registrazioni internazionali designanti l'Italia, da un lato, o l'Unione Europea, dall'altro. Infatti, nel sistema dell'opposizione comunitaria, il termine per opporre le designazioni all'Unione Europea delle registrazioni internazionali è di 9 mesi dalla data di ri-pubblicazione sul bollettino comunitario mentre il termine per opporre le designazioni all'Italia delle registrazioni internazionali è di 3 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta dell'OMPI. ■ Ai sensi dell'**art. 176, co. 2, l'opposizione deve essere formulata per iscritto** e può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio. Come per le osservazioni, di cui all'**art. 174 cpi**, non sono ammesse audizioni, nel corso delle quali i terzi possano proporre un'opposizione orale, ancorché suscettibile di verbalizzazione. Ai fini della sua ricevibilità, secondo quanto prescritto dal d. legisl. 131/10, l'opposizione deve essere redatta **in lingua italiana**. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto **pagamento della tassa d'opposizione**. L'avverbio validamente è stato aggiunto dal RMUE che ha sostituito il par. 3. Inoltre, la norma comunitaria precisa che entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione. ■ Ai sensi dell'**art. 47, d.m. 13-1-2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione** del codice della proprietà industriale, l'atto di opposizione, da indirizzare ed inviare direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'UIBM, deve essere redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'**art. 225 cpi**, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento, attestata dall'UIBM, è considerata data di deposito dell'opposizione. Nel caso in cui l'atto di opposizione venga inviato tramite il servizio postale alla sede dell'UIBM mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito. Nonostante la previsione contenuta nell'**art. 47, d.m. 33/10** riguardo alla possibilità di deposito per via telematica dell'atto di opposizione, tale forma di deposito non è attualmente praticabile. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato l'11-5-2011 ha introdotto all'**art. 2, co. 3** la possibilità di deposito dell'atto di opposizione tramite la posta elettronica certificata. Ai sensi dell'**art. 1, co. 7, d.m. 26-1-2015, n. 79681** (in *GURI* del 30-1-2015, n. 24), l'avvio del deposito telematico secondo le modalità tecniche indicate nell'allegato 1 del medesimo d.m. per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi deve essere disciplinato con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico. A tal proposito, il 29-10-2015 è stato emanato il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in *GU* 5-11-2015, n. 258) con il quale si è stabilito che il **deposito telematico** delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, **degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi** e delle istanze connesse a dette domande deve avvenire secondo le modalità tecniche previste dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, d.m. 29-10-2015) (per un approfondimento della disciplina relativa alle modalità di deposito telematico dei titoli di proprietà industriale v. commento all'**art. 147 cpi**). All'**art. 2, d.m. 26-1-2015, n. 79681** e all'**art. 2, d.m. 29-10-2015** si precisa che il **deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito cartaceo** che continua ad essere disciplinato dal d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi. A seguito dell'emanazione del d.m. 29-10-2015, il Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM ha emanato la circolare n. 596 avente ad oggetto "Estensione delle nuove modalità di deposito on line ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse" (per un approfondimento del contenuto della circolare n. 596 v. commento all'**art. 147 cpi**). ■ Il **d.m. 29-10-2015** all'**art. 4, co. 1**, con riferimento ai depositi degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori e delle istanze connesse a dette domande, ha stabilito che, a partire dal 9-11-2015, il **pagamento dei relativi diritti e delle tasse** dovesse essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014, il quale prevede l'utilizzo del **modello F24**. ■ Ai sensi dell'**art. 3, d.m. 29-10-2015**, a partire dal 9-11-2015, in relazione a ciascun **deposito telematico**

delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, **degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi** e delle istanze connesse a dette domande, il sistema informativo deve rilasciare una ricevuta di avvenuta presentazione del deposito prodotta tramite applicazione web. Nel caso di deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e di ricorsi alla Commissione dei ricorsi, l'attestazione del pagamento dei diritti dovuti deve necessariamente essere allegata alla domanda all'atto della presentazione, ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'art. 176, co. 3 e dell'art. 136, co. 2, cpi (art. 3, co. 3, d.m. 29-10-2015). ■ Nel caso in cui il titolare di diritti anteriori si avvalga per la **presentazione dell'opposizione del servizio postale o di altro mezzo di recapito**, deve essere considerato non rispettato il termine nel caso in cui, pur avendo spedito il plico nel termine di legge, esso sia pervenuto all'Ufficio in data successiva alla scadenza. ■ Il d.m. 11-5-2011 ha stabilito, all'art. 2, co. 1, che l'atto di opposizione deve essere inviato direttamente all'UIBM. Le modalità di deposito previste dall'art. 2, co. 2 e 3 sono: (i) deposito direttamente presso l'Ufficio; (ii) spedizione postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; (iii) altri servizi di spedizione che attestino la tempestiva ricezione; (iv) servizi di posta elettronica certificata. ■ Il **co. 2 dell'art. 176 cpi** stabilisce che l'**opposizione**, a pena di inammissibilità, **deve contenere**, in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente e il numero e la data di deposito della domanda di registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione (**lett. a**). Per i marchi internazionali designanti l'Italia, deve essere indicato il **numero di registrazione internazionale e la sua data**, ovvero la data della sua estensione successiva all'Italia. Infine, nel caso di registrazioni concesse con la procedura accelerata di cui all'art. 179 cpi, deve risultare l'indicazione del **numero e della data di concessione**, in luogo della data e del numero di domanda. Inoltre, devono essere indicati i «**prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione**». La norma non richiede, invece, l'identificazione della o delle classi dei prodotti/servizi opposti. Inoltre, l'opposizione deve contenere, in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o del diritto che l'opponente fa valere. In particolare, l'identificazione delle domande o registrazioni anteriori di marchi uguali o simili per gli stessi prodotti/servizi o per prodotti/servizi affini *ex art. 12, co. 1 lett. d) ed e)*, cpi nonché dei diritti di cui all'art. 8 cpi (ritratti di persone, nomi e segni notori) (**lett. b**). Infine, l'opposizione deve contenere i **motivi** su cui si fonda (**lett. c**). ■ L'art. 24, **d. legis. 15/19 modifica** l'art. 176 cpi al co. 2, lett. a). La modifica che interessa la **lett. a) del co. 2** e che consiste nell'**inserimento della congiunzione "o"** dopo la parola domanda trova ragione nella necessità di uniformare la disposizione contenuta nella lett. a) del co. 2 alla disposizione del co. 2. Infatti, mentre ai sensi del co. 2 si precisa che l'opposizione può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, considerando quindi alternativi quali oggetti di opposizione domanda di marchio o registrazione di mar-

chio, erroneamente alla lett. a) del co. 2, nello specificare il contenuto necessario, a pena di inammissibilità, dell'opposizione, gli elementi (identificazione del richiedente, numero e data) costituenti tale contenuto necessario venivano riferiti, in assenza della congiunzione o, esclusivamente alla domanda di registrazione e non venivano riferiti alternativamente alla domanda o alla registrazione, opponibili in via alternativa. Prima della citata novella, stando al tenore letterale della disposizione della lett. a), co. 2, si sarebbe anche potuta prospettare l'interpretazione secondo cui il contenuto necessario dell'opposizione delineato dalla lett. a) avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la domanda della registrazione e non la registrazione, pur essendo entrambi in via alternativa opponibili. La specificazione degli elementi del contenuto dell'opposizione, ai fini della sua ammissibilità, sia con riguardo alla domanda oggetto di opposizione che con riguardo alla registrazione oggetto di opposizione era già contenuta, peraltro, nel reg. cpi. A tale riguardo, infatti, nel **reg. cpi** viene precisato nel dettaglio quale debba essere il **contenuto dell'atto di opposizione**. A tale riguardo, a mente dell'**art. 46, reg. cpi, l'atto di opposizione deve includere: a)** riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione; 2) una riproduzione del marchio, come pubblicato; 3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l'opposizione; 4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; **b)** riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'art. 8 cpi: 1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; 2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine; 3) una riproduzione del marchio o dei marchi anteriori; 4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione; **c)** riguardo all'opponente e all'opposizione: 1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale; 2) i motivi su cui si basa l'opposizione nonché, nel caso di un diritto di cui all'art. 8 cpi, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione; **d)** riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento. ■ L'inserimento nella lett. b) del co. 2 dell'art. 176 cpi del riferimento alla lett. c) dell'art. 12, co. 1, cpi, nella quale si fa riferimento, a seguito della modifi-

ca apportata dall'art. 5, d. legisl. 15/19 all'art. 12, co. 2, cpi, al marchio di certificazione di nuova istituzione, è dettata da esigenze di coordinamento con la novellata disposizione dell'art. 12 cpi in materia di novità, la quale si riferisce ora anche ai marchi di certificazione. ■ Per quanto riguarda la **motivazione dell'atto di opposizione**, in conformità a quanto previsto per le opposizioni nei confronti di domande di registrazione comunitarie, in sede di presentazione dell'opposizione, sarà sufficiente come motivazione il riferimento, a seconda dei casi, all'art. 12, co. 1, lett. *d) e/o e)* ovvero all'art. 8 cpi. Il requisito della motivazione è previsto a pena di inammissibilità. Esso si traduce nella necessaria ed obbligatoria indicazione delle **ragioni di fatto e di diritto** in base alle quali il terzo ritiene che la domanda di registrazione del marchio non possa essere accolta. L'opponente dovrà, quindi, indicare nel dettaglio l'impedimento o gli impedimenti alla registrazione, elencati al co. 5 dell'art. 176 cpi, che si ritiene sussistano nel caso concreto. ■ L'opposizione è subordinata al **pagamento di "diritti"**. Le modalità di pagamento dei diritti sono state stabilite nel d.m. dell'11-5-2011 all'art. 4, mentre gli importi sono stati stabiliti con il d.m. 2-4-2007. Il mancato pagamento dei diritti di opposizione, il loro pagamento con modalità diverse da quelle stabilite, ovvero il pagamento tardivo rispetto ai termini, comportano la conseguenza che l'opposizione si considera ritirata. La stessa norma è stabilita a livello comunitario dalla reg. 17 del r. CE 2868/95. Inoltre, a mente dell'art. 4, co. 3, d.m. 11-5-2011, la mancata produzione dell'attestazione di pagamento al momento del deposito dell'atto di opposizione comporta il ritiro dell'atto ai sensi dell'art. 176, co. 3, cpi. A differenza del sistema comunitario, la norma in commento non prevede la possibilità di rimborso dei diritti di opposizione, nel caso in cui il marchio opposto venga ritirato, o sia oggetto di rinuncia o di limitazione dei prodotti/servizi cui è rivolta l'opposizione, prima della scadenza del c.d. «cooling-off period» - periodo utile per la conciliazione - di cui all'art. 178, co. 1, cpi. Secondo l'art. 178, co. 1, cpi, entro due mesi dalla scadenza del termine per il deposito dell'opposizione, l'Ufficio verifica, ai sensi dell'art. 48 reg. cpi, la ricevibilità ed ammissibilità dell'opposizione ed il pagamento dei diritti di opposizione. Una volta svolte tali verifiche, l'Ufficio procede, quindi, nello stesso termine, all'invio della comunicazione al richiedente con la quale lo informa dell'opposizione con l'avviso, anche all'opponente, della possibilità di giungere ad una conciliazione entro due mesi dalla comunicazione. ■ Con l'aggiunta nel co. 2 dell'art. 176 cpi della disposizione di cui alla lett. *c-bis)* ad opera dell'art. 24, d. legisl. 15/19 trova nuova collocazione, peraltro, come si dirà, in una versione integrata, la disposizione contenuta nella lett. *d)* del co. 4 dell'art. 176 cpi, ora abrogata ad opera del citato art. 24, d. legisl. 15/19, la quale si riferiva all'atto di nomina del mandatario, il quale doveva esser depositato a seguito della presentazione dell'opposizione. Ai sensi della disposizione contenuta nella lett. *c-bis)* inserita al co. 2 è da considerare **contenuto necessario dell'opposizione anche l'atto di nomina del mandatario**, invece "semplicemente" da depositare a mente della disposizione precedente contenuta nell'abrogata

lett. *d)*, co. 4 dell'art. 176 cpi, **oltre**, come ancora stabilisce la nuova lett. *c-bis)* del co. 2, **alla dichiarazione di riserva di deposito dell'atto di nomina**. Inoltre, ancora alla lett. *c-bis)* viene precisato che ove sia formulata riserva, l'atto di nomina andrà depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data di deposito dell'opposizione, beneficiando, senza incorrere nell'inammissibilità, del deposito differito di due mesi dal deposito dell'opposizione. La **novella** dispone pertanto l'applicazione dell'**istituto generale della riserva di deposito, di cui all'art. 42 reg. cpi anche ai procedimenti di opposizione**.

III. La documentazione a sostegno dell'opposizione. ■ Il co. 4 dell'art. 176 cpi ribadisce quanto già previsto dal co. 1 e cioè che **l'opposizione deve**, a pena di inammissibilità, **essere "documentata"**. Chi ha presentato l'opposizione, deve, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto dall'art. 178, co. 1, cpi (e cioè dalla scadenza del termine per raggiungere un accordo di conciliazione ex art. 178, co. 1, cpi), depositare determinati documenti. La documentazione da presentare a sostegno dell'opposizione deve comprendere: *a)* copia (semplice) della domanda o del certificato di registrazione del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) su cui è basata l'opposizione. Tale copia non è tuttavia richiesta se si tratta di domande o registrazioni nazionali, posto che, in tal caso, dovrà essere l'Ufficio stesso a fornire tale documentazione al richiedente il marchio opposto. Di conseguenza la copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio anteriore sarà depositata esclusivamente per i marchi comunitari e quelli internazionali e dovrà essere accompagnata dalla relativa traduzione in italiano. *b)* "Ogni altra documentazione a prova dei fatti adottati". *c)* La documentazione necessaria a provare la legittimazione a presentare opposizione, se il marchio anteriore non risulti a nome dell'opponente nel registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. *d)* L'atto di nomina dell'eventuale mandatario ai sensi dell'art. 201 cpi. L'opponente potrà infatti agire direttamente o attraverso mandatario nei casi e con le modalità previste dal citato articolo. ■ La disposizione dell'art. 24, d. legisl. 15/19 interessa anche il co. 4 dell'art. 176 cpi. Alla lett. *a)* viene infatti inserito dopo il riferimento a «copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio» anche il riferimento «della denominazione di origine o della indicazione geografica» con il risultato di prevedere a seguito della novella l'**obbligo di deposito della domanda o del certificato di registrazione** oltre che del marchio, ora **anche della denominazione di origine o della indicazione geografica**. Il riferimento alle DOP e alle IGP è la conseguenza del recepimento della disposizione contenuta nell'art. 4, lett. *i)*, d. UE 15/2436 da parte della disposizione di cui alla lett. *c-bis)* del co. 1 del novellato art. 14 cpi introdotto dall'art. 6, d. legisl. 15/19 (si rinvia per un approfondimento della novella che ha interessato l'art. 14 cpi, oltre che al commento di tale norma, anche al commento dell'art. 170 cpi). L'art. 4, lett. *i)*, d. UE 15/2436 e l'art. 14, co. 1, lett. *c-bis)*, cpi prevedono quale impedimento assoluto alla registrazione dei marchi l'ipotesi del conflitto tra i marchi da un lato e le DOP e le IGP dall'altro di conseguenza, coerentemente, il

novellato co. 4, lett. a) dell'art. 176 cpi prevede ora tale ipotesi di impedimento assoluto alla registrazione tra i motivi di opposizione alla registrazione dei marchi. ■ Al co. 4 alla lett. a) viene inoltre sostituito l'aggettivo «comunitario» con l'espressione «dell'Unione europea» al fine di dare attuazione alla previsione dell'art. 1, r. UE 17/1001 secondo cui devono essere denominati «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal medesimo reg. La disposizione del r. UE 17/1001 recepisce a sua volta quanto stabilito dal Trattato di Lisbona all'art. 2, laddove è stato richiesto espressamente che nell'intero Trattato i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» venissero sostituiti da «l'Unione» e l'aggettivo «comunitario», comunque declinato, da «dell'Unione». ■ L'abrogazione della lett. d) del co. 4 dell'art. 176 cpi segue, come si è precisato nel presente commento, alla novella introdotta dalla disposizione contenuta nella lett. c-bis) inserita al co. 2 dell'art. 176 cpi.

IV. Impedimenti relativi alla registrazione del marchio. Novità introdotte dal d. legisl. 131/10.

1 ■ L'art. 91, d. legisl. 131/10 ha modificato il co. 5 dell'art. 176 cpi sostituendo il riferimento alle lett. d) ed e) dell'art. 12 cpi con le attuali lett. c) e d) dello stesso articolo. Il co. 5 indica quali **impedimenti (relativi) alla registrazione del marchio** possano essere **fatti valere in sede di opposizione**. Si tratta unicamente di quelli previsti all'art. 12, co. 1, lett. c) e d), cpi e all'art. 8 cpi. Potrà, quindi, presentare opposizione: i) il titolare o il licenziatario esclusivo, a norma dell'art. 177, lett. c), cpi, di un marchio depositato o registrato in Italia e ii), nel caso di registrazione internazionale designante l'Italia, o di registrazione avente efficacia in Italia, il titolare di uno o più marchi e l'avente diritto al marchio ove ricorrano tre precise ipotesi. **A)** Nell'ipotesi in cui tale marchio sia identico ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici (art. 12, co. 1, lett. c). **B)** Nell'ipotesi in cui tale marchio sia identico o simile ed abbia ad oggetto prodotti e/o servizi identici o affini rispetto a quello opposto (art. 12, co. 1, lett. d), cpi. Per queste due ipotesi legittimati a proporre l'opposizione, per i motivi richiamati, sono, a norma del co. 5 della norma in commento, il titolare del marchio anteriormente registrato, chi ha depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore, o che rivendica una priorità o una preesistenza ed, infine, il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio. L'elencazione deve intendersi tassativa. **C)** La terza ed ultima ipotesi di opposizione è quella della «mancanza del consenso da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8» cpi. Tale norma subordina al consenso degli aventi diritto la registrazione come marchio: i) dei ritratti di persona; ii) dei nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione, se il loro uso come marchi sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro dell'avente diritto; iii) se noti, dei nomi di persona, dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, delle denominazioni e sigle ed emblemi

di manifestazioni, o di enti o associazioni non aventi finalità economiche. Legittimati all'opposizione, in tal caso, sono le persone, gli enti e le associazioni aventi diritto al nome, al ritratto, alla denominazione, alla sigla, all'emblema, e possono far valere la mancanza del loro consenso alla registrazione. Il ristretto numero di cause di opposizione risponde, probabilmente, alla volontà del legislatore di snellire la procedura amministrativa, demandando all'UIBM solamente la valutazione di diritti anteriori che possono essere facilmente accertati (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1117). ■ Va detto che i casi di opposizione, indicati al co. 5, riguardano ipotesi che darebbero luogo a **nullità relativa del marchio, a norma dell'art. 122 cpi**. Tuttavia, è stato rilevato che non v'è corrispondenza biunivoca tra i casi di opposizione e quelli disciplinati dall'art. 122 cpi come ipotesi di nullità relativa; infatti, mentre tutti i casi di opposizione rappresentano anche ipotesi di nullità relativa, non tutti gli impedimenti alla registrazione che danno luogo a nullità relativa rappresentano anche casi di opposizione (in tal senso con riferimento all'art. 59 della vecchia l.m. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 189; SPOLIDORO, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 260; SPADA, *ivi*, 343; SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 514; SENA II, 138; SPADA, *R. d. ind.* 00, I, 84). ■ Tale non perfetta coincidenza tra le ipotesi suddette si riscontra, seppure in termini diversi, anche nel RMUE. ■ A differenza del sistema comunitario, **non** possono essere fatti valere **in sede di opposizione**, ma solo sperando un'azione di nullità, **gli altri impedimenti relativi**. Si tratta degli impedimenti relativi previsti dall'art. 12, co. 1, lett. a), cpi (conflitto con un altrui marchio anteriore usato di fatto con notorietà generale); dall'art. 12, co. 1, lett. b), cpi (conflitto con una altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a domino anteriori); dall'art. 12, co. 1, lett. c) e f), cpi (conflitto con un altrui marchio anteriore rinomato o notoriamente conosciuto per prodotti e/o servizi anche non affini); dall'art. 14, co. 1, lett. c), cpi (conflitto con un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo); dall'art. 19, co. 2, cpi (domanda di registrazione fatta in mala fede) e dall'art. 118 cpi (marchio depositato o registrato a nome di persona diversa dall'avente diritto). Quest'ultima ipotesi potrebbe, anche se non espressamente previsto dall'art. 176 cpi, rientrare nel caso di mancanza di consenso di cui all'art. 8 cpi (in tal senso con riferimento al vecchio testo degli artt. 32-bis, 25 e 21 l.m.: VANZETTI-GALLI, *ibidem*; SPOLIDORO, *ibidem*; RAPISARDI, *sub art. 32-bis*, in UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 3^a ed.). A tal proposito, inoltre, in dottrina, con riguardo alla disciplina previgente della l.m., si è sostenuto che anche il difetto di novità potrebbe essere riguardato come difetto di appartenenza, e quindi come tentativo di registrazione da parte del non avente diritto, ipotesi prevista dalla norma dell'art. 25 l.m., ora riscritta nell'art. 118 cpi (SPADA, *R. d. ind.* 94, 629, che poi ha mutato opinione in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 348). ■ Ai sensi dell'art. 46, r. 17/1001 sono **legittimati a proporre opposizione**, tra gli altri, il titolare di un marchio che goda di notorietà (art. 8, par. 5, r.

17/1001), il titolare di un marchio notoriamente conosciuto a norma dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (art. 8, par. 2, lett. c), r. 17/1001), il titolare di diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica (art. 8, par. 6, r. 17/1001). L'art. 41, r. 09/2007, come confermato dal r. UE 15/2424, già prevedeva che anche il titolare di un marchio che godesse di notorietà, il titolare di un marchio che fosse notoriamente conosciuto a norma dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, il titolare di un marchio di fatto, e (ed è questa la novità introdotta dal r. UE 15/2424 per il tramite del combinato disposto dell'art. 41, nuova lett. d) del par. 1 e dell'art. 8, nuovo par. 4-bis) il titolare di diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica possano proporre opposizione. Conformemente a quanto era stato stabilito dal r. 09/2007 e confermato dal r. UE 15/2424, **la d. UE 15/2436 all'art. 43, par. 2**, prevede che possano presentare opposizione il titolare di un marchio d'impresa anteriore, il titolare di un marchio d'impresa anteriore che goda di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un marchio UE, nell'Unione e il titolare di diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica protetta. Il par. 2 dell'art. 43 della d. UE 15/2436 precisa, poi, che l'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che tutti appartengano allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e che può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali il marchio contestato è richiesto.

V. Le novità introdotte dal d. legis. 20-2-2019, n.

- 1 **15.** ■ La modifica del co. 5 dell'art. 176 cpi recepisce le modifiche che hanno interessato l'art. 12, co. 1, lett. e) e lett. f) (ad opera dell'art. 5, d. legis. 15/19) relative alla tutela del marchio di rinomanza e l'art. 14, co. 1, al quale è stata aggiunta ad opera dell'art. 6, d. legis. 15/19 la lett. c-bis) relativa all'impedimento alla registrazione riguardo a DOP e IGP quando tali segni siano in conflitto con i marchi. A seguito di tale novella, quindi, viene precisato che **con l'opposizione possono farsi valere, oltre agli impedimenti alla registrazione del marchio previsti alla lett. c) e alla lett. d) dell'art. 12, co. 1, cpi, già richiamate dal co. 5 dell'art. 176 cpi prima della novella recata dal d. legis. 15/19, anche gli impedimenti previsti alle lett. e) ed f) dell'art. 12, co. 1, cpi, oltre all'impedimento alla registrazione relativo a DOP e IGP di cui alla lett. c-bis) del novellato art. 14, co. 1, cpi.** ■ **La disposizione della lett. e), co. 1 dell'art. 12 cpi**, lettera ora richiamata, insieme alla lett. f), nel co. 5 del novellato art. 176 cpi, è stata modificata ad opera dell'art. 5, d. legis. 15/19 al fine di recepire le conclusioni a cui è giunta la **CG UE nella causa C-292/00 - Davidoff** nel risolvere la questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione delle disposizioni degli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n. 2 della prima d. CEE 89/104 del 21-12-1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (in *GU* n. L040 del 11-2-1989). In particolare, la CG UE era stata chiamata nella causa C-292/00 *Davidoff* a risolvere la questione pregiudiziale se le di-

sposizioni degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2 della prima d. CEE 89/104 dovessero essere interpretate (o se del caso applicate) nel senso di autorizzare gli Stati membri a tutelare maggiormente i marchi d'impresa che godono di notorietà anche quando il marchio successivo fosse o dovesse essere usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio precedente (CG UE 9-1-2003, causa C-292/00, punto 13, *G. it.* 03, 2, 285). Nello specifico era stata posta la questione se il testo dell'art. 5, n. 2 della direttiva, in quanto riferito espressamente soltanto all'uso di un segno per prodotti o servizi non simili, impedisse l'applicazione di tale disposizione anche in caso di uso del segno per prodotti o servizi identici o simili (CG UE 9-1-2003, causa C-292/00, punto 23, cit., 285). La questione è stata risolta dalla CG UE interpretando gli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n. 2 della prima d. CEE 89/104 nel senso che autorizzerebbero gli Stati membri a prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che goda di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, sia destinato ad essere usato o sia usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti (CG UE 9-1-2003, causa C-292/00, punto 30, cit., 286; in dottrina tra i commenti a CG UE 9-1-2003, causa C-292/00 v. M. RICOLFI, *G. it.* 03, 2, 283 ss.). La d. UE 15/2436 ha recepito nella disposizione dell'art. 10, rubricata Diritti conferiti dal marchio d'impresa, al co. 2, lett. c), la soluzione prospettata dalla CG UE nella citata causa *Davidoff*, soluzione secondo cui non può essere consentito l'uso di un segno identico o simile ad un marchio nazionale anteriore che gode di rinomanza quando l'uso del segno successivo tragga indebitamente beneficio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà dello stesso e questo a prescindere da fatto che il segno successivo sia utilizzato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per cui il marchio è stato registrato. Coerentemente il d. legis. 15/19 ha, a sua volta, recepito il contenuto della citata disposizione della d. UE 15/2436 novellando, come si è anticipato, l'art. 12, co. 1, lett. c), cpi mediante la sostituzione del riferimento a prodotti o servizi «anche non affini» con il riferimento a prodotti o servizi «identici, affini o non affini». Parimenti per ragioni di conformità anche la lett. f) del co. 1 dell'art. 12 cpi è stata modificata con la sostituzione del riferimento a prodotti e servizi «anche non affini» con il riferimento a prodotti e servizi «identici, affini, o non affini». ■ Da ultimo, al co. 5 dell'art. 176 cpi è stato aggiunto il riferimento, per ragioni di raccordo con la novella legislativa in materia di impedimenti alla registrazione dei marchi, all'ipotesi di impedimento alla registrazione di cui alla lett. c-bis) dell'art. 14 cpi, la quale riguarda le DOP e le IGP quando queste si trovino in conflitto con i marchi, così come previsto dalla corrispondente disposizione dell'art. 4, co. 1, lett. i), d. UE 15/2436.

VI. Il termine per l'opposizione. ■ **Il termine per proporre l'opposizione** è stato fissato dal legislatore delegato in **tre mesi** (art. 176, co. 1, cpi). Tale termine **decorre dalle date indicate nell'art. 176, co. 1, cpi** (pubblicazione della domanda di marchio; pubblicazione della registrazione del marchio; pubbli-

cazione della domanda internazionale di marchio). Sul punto si rinvia anche al commento all'art. 187 cpi. ■ Il termine previsto dall'art. 176, co. 1, cpi deve intendersi perentorio e fissato a pena di decadenza. Per il suo computo trova applicazione l'art. 2963 c.c., che, benché dettato in materia di prescrizione, è ritenuto una regola di carattere generale.

3 ■ Poiché si tratta di un termine fissato a mesi, la sua scadenza si verifica quindi nel terzo mese successivo e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. Se il termine scade in giorno festivo o di chiusura dell'ufficio, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo di apertura dell'ufficio ((v. PELLICANÒ, *Nuove leggi civ. comm.* 11, 4, 1029). La natura decadenziale del termine non consente sospensioni di alcun genere. ■ **Non** dovrebbe trovare **applicazione con riguardo all'opposizione il rimedio eccezionale della restitutio in integrum**. Tale rimedio, infatti è previsto, a norma dell'art. 193 cpi, solo a favore del richiedente, o del titolare del marchio, quando l'incolpevole scadenza del termine importi il rigetto della domanda di registrazione, ovvero la decadenza della stessa, o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. A tal proposito, si ritiene che la scadenza, sia pure incolpevole, del termine per proporre op-

posizione non possa rientrare nel campo di applicazione della norma. Tale **esclusione** si fonderebbe su **due ragioni**: in primo luogo perché il terzo che vuol far valere i suoi diritti anteriori attraverso l'opposizione non è titolare della domanda o della registrazione in relazione alla quale si verificherebbe la perdita del diritto; in secondo luogo perché il terzo non rischia di perdere, in questo caso, alcun diritto sostanziale, potendo comunque far valere i suoi diritti anteriori attraverso le azioni di nullità (SPOLIDORO, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 255; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 324; SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, 31, 84). L'esclusione dell'applicabilità all'opposizione alla registrazione del marchio del rimedio della *restitutio in integrum* è stata affermata anche con riferimento al marchio UE dapprima dall'art. 78 del r. 09/207 e poi ribadita dall'art. 104 del r. 17/1001 (CASADO-LOBREGAT, *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 371; GOLD-ABNETT-FARWELL, *The community trade mark Handbook*, 10 ss.). ■ Il titolare di diritti anteriori che non presenti opposizione nel termine di tre mesi previsto dalla legge, perde definitivamente il diritto relativo; potrà, comunque, in ogni caso, far valere i suoi diritti con l'azione di nullità davanti al giudice ordinario.

177 Legittimazione all'opposizione. I. Sono legittimati all'opposizione:

- a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
 - b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato 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;
 - d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.
- d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;
- d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

SOMMARIO: I. Osservazioni generali. - II. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

I. Osservazioni generali. ■ In virtù del tipo di impedimenti che possono essere fatti valere in sede di opposizione, legittimati ad agire sono unicamente i titolari di marchi anteriori di cui all'art. 12, co. 1, lett. d) ed e), cpi e i soggetti titolari dei diritti previsti dall'art. 8 cpi. Nel primo caso, le lett. a) e b) dell'art. 177 cpi distinguono tra il titolare di una registrazione anteriore concessa nello Stato o con efficacia nello Stato, potendosi quindi trattare sia di registrazione nazionale, sia di registrazione internazionale designante l'Italia, che, infine, di registrazione comunitaria ed il richiedente di una domanda anteriore, depositata nello Stato o con efficacia nello Stato, da data anteriore in forza di una rivendicazione di priorità o di preesistenza. Anche il licenziatario esclusivo del marchio è legittimato ad agire, indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata o meno trascritta. In dottrina è stata posta la que-

stione se sia anche legittimato il licenziatario esclusivo nel caso in cui il contratto di licenza, trascritto o meno, gli precluda espressamente la facoltà di presentare opposizione o la subordini al consenso del licenziante, titolare del marchio fatto valere. In quest'ultimo caso si presume che ai sensi dell'art. 176, co. 4, lett. c), cpi dovrebbe essere documentato il consenso. Il riconoscimento in capo al licenziatario esclusivo della legittimazione ad agire troverebbe conferma anche nell'art. 122, co. 2, cpi, il quale riconosce la legittimazione ad agire per far valere la nullità oltre che al titolare del diritto anteriore violato, anche ai suoi aventi causa o aventi diritto, attribuendo, quindi, apparentemente anche ai licenziatari non esclusivi tale facoltà (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1122; GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 470). Con ri-

ferimento agli impedimenti relativi previsti dall'art. 8 cpi (ritratti di persone, nomi e segni notori), legittimati ad agire sono gli aventi diritto indicati nel citato articolo.

II. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n.

15. ■ L'art. 25, d. legisl. 15/19 modifica il co. 1 dell'art. 177 cpi in materia di legittimazione all'opposizione prevedendo che siano legittimati a presentare opposizione anche i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine (DO) ovvero da una indicazione geografica (IG) (nuova lett. *d-bis*) ed il soggetto che ha depo-

sitato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione (nuova lett. *d-ter*). La novella recata dal d. legisl. dà attuazione a quanto previsto all'art. 43, d. UE 15/2436 a mente del quale possono presentare opposizione il titolare di un marchio d'impresa anteriore e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta.

178 Esame dell'opposizione e decisioni. 1. *Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.*

2. *In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4.*

3. *Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.*

4. *Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione, fornisce 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 e sui quali si fonda l'opposizione, nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. 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.*

4-bis. *Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.*

5. *[L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.]*

6. *In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.*

7. *Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).*

7-bis. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappre-*

sentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. La comunicazione dell'opposizione al richiedente. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - III. La facoltà di conciliazione. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - IV. Le controdeduzioni del richiedente. - V. Ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni. - VI. La prova dell'uso dell'antioriorità invalidante. - VII. La fase decisoria.

I. I precedenti della norma. ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

II. Osservazioni generali. La comunicazione dell'opposizione al richiedente. Le novità introdotte

1 dal d. legisl. 131/10. ■ La d. UE 15/2436 del 16-12-2015, in vigore dal 12-1-2016, all'art. 43 si occupa della procedura di opposizione. Il paragrafo 1 di tale disposizione precisa che gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi. ■ Il **co. 1** dell'art. 178 cpi stabilisce che

l'Ufficio, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 148, co. 1, cpi e 176, co. 2, cpi, **comunicati al richiedente**, cioè al titolare della domanda di registrazione di marchio sotto esame, **l'opposizione o le opposizioni** proposte dai terzi. **Tale comunicazione deve avvenire, a seguito della modifica** apportata dal **d. legisl. 131/10** al co. 1 dell'art. 178 cpi, non più entro due mesi dalla scadenza dei termini per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225 cpi, ma **entro i due mesi successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito dell'opposizione**. La modifica si deve al fatto che il termine per il pagamento dei diritti di opposizione, secondo quanto previsto dall'art. 46 reg. cpi, il **d.m. 13-1-2010, n. 33**, coincide con il termine per la presentazione dell'atto di opposizione, che deve contenere già l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'art. 48 reg. cpi prevede un termine di due mesi entro i quali l'UIBM deve verificare la ricevibilità, l'ammissibilità ed il pagamento dei diritti di opposizione e l'art. 49 del medesimo decreto dispone che l'UIBM provveda all'invio della notifica dell'opposizione dopo aver effettuato le suddette verifiche. La novellata norma rimanda al reg. cpi per l'individuazione del termine massimo della proroga, richiesta su istanza comune delle parti, del termine iniziale di due mesi per il raggiungimento di un accordo (v. PELLICANÒ, *Le novità in materia di rilievi e osservazioni di terzi*, in C. GALLI, 208 e 209;

3 Id., Nuove leggi civ. comm. 11, 4, 1030). ■ Si ritiene utile ricordare che l'art. 178 cpi, prima di questa modifica, prevedeva la **prorogabilità del termine**, senza specificare la durata massima. A tal proposito, l'art. 60, co. 2, reg. cpi specifica che la proroga può essere rinnovata più volte **per il periodo massimo di un anno** a decorrere dalla data di prima comunicazione da parte dell'UIBM. La disciplina comunitaria con la reg. 18 del REMC (r. CE 95/2868 della Commissione del 13-12-1995, recante modalità di esecuzione del r. CE 94/40 del Consiglio sul marchio comunitario e s.m.) prevede, invece, che tale periodo c.d. di *cooling-off* possa essere esteso sino ad un massimo di 24 mesi su richiesta presentata da entrambe le parti prima della scadenza del periodo di due mesi dalla ricezione della comunica-

zione dell'UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale).

■ Il procedimento di opposizione si presenta come procedimento amministrativo prettamente documentale. In virtù dell'**applicazione** alla procedura di opposizione **delle norme generali in tema di procedimento amministrativo**, si avrà oltre alla trasmissione al richiedente della copia dell'opposizione, anche l'indicazione dell'Ufficio e della persona del responsabile del procedimento, nonché dell'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Contestualmente alla trasmissione della copia dell'atto di opposizione, l'Ufficio fisserà il termine perché il richiedente possa presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Nel fissare il termine per la presentazione delle controdeduzioni, termine non pre-determinato dalla legge, l'Ufficio dovrà tenere conto del termine entro il quale l'opponente deve presentare la documentazione a corredo della sua istanza e dovrà, inoltre, permettere al richiedente di accedere alla relativa documentazione. In ambito comunitario, l'UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) per prassi ha stabilito che il termine assegnato al richiedente per la presentazione delle controdeduzioni sia di due mesi dalla scadenza del termine concesso all'opponente per completare la sua documentazione.

III. La facoltà di conciliazione. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. ■ Nel comunicare l'opposizione al richiedente, l'Ufficio lo avvisa, insieme all'opponente «della **facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione**» entro 2 mesi dalla data della comunicazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione tra le parti al fine di ottenere, prima che si giunga alla fase contenziosa, o il ritiro dell'opposizione, o il ritiro o la rinuncia del marchio opposto, oppure una sua limitazione, o, infine, una qualche diversa intesa. Tale accordo di conciliazione corrisponde al "*cooling-off period*" previsto nel sistema del marchio comunitario (reg. 18 r. CE 95/2868).

■ Ai sensi del **co. 2** dell'art. 178 cpi, dopo la scadenza del termine iniziale, o prorogato, utile al raggiungimento dell'accordo tra opponente e richiedente, **l'Ufficio deve comunicare al richiedente la documentazione presentata dall'opponente** e fissare un termine per la presentazione delle **deduzioni da parte del richiedente la registrazione**. Anche il **co. 2** dell'art. 178 cpi è stato **modificato dal d. legisl. 131/10**. In virtù di tale modifica si è precisato che il richiedente deve ricevere, oltre alla documentazione di cui al co. 2 dell'art. 176, come già previsto anteriormente, **anche la documentazione di cui all'art. 176, co. 4, cpi. La d. UE 15/2436 all'art. 43, par. 3**, stabilisce che alle parti venga concesso, su richiesta congiunta, un periodo minimo di due mesi nel procedimento di opposizione al fine di consentire la possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente. ■ Ai sensi del co. 3

2 dell'art. 178 cpi, il richiedente ha la facoltà di presentare proprie deduzioni. Qualora scelga di non presentare alcuna deduzione, l'UIBM deciderà sulla base degli atti. Le **deduzioni del richiedente** devono essere presentate **per iscritto** così come tutte le argomentazioni delle parti. ■ L'art. 26, **d. legisl. 15/2019 modifica l'art. 178, co. 2, cpi** prevedendo che vengano aggiunte le parole "e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4" per precisare meglio il termine entro cui va depositata l'istanza della prova dell'uso; coerentemente viene disposta l'abrogazione del co. 5.

1 **IV. Le controdeduzioni del richiedente.** ■ Per quanto riguarda il **contenuto delle controdeduzioni**, la norma in commento al **co. 3** sembra prendere in considerazione, esplicitamente, solo due ipotesi: quella secondo cui il richiedente contesti gli argomenti dell'opponente, e quella disciplinata dal co. 4, secondo cui lo stesso richiedente chieda all'opponente la prova dell'uso del marchio, registrato da oltre cinque anni, costituente il diritto anteriore fatto valere. ■ Le due ipotesi citate non sembrano esaurire i possibili contenuti delle controdeduzioni. In tal senso, infatti, il richiedente, nel caso in cui valuti che i diritti vantati dal terzo opponente sono impeditivi, in tutto o in parte, di una valida registrazione del suo marchio, potrebbe certamente rinunciare alla domanda, o limitarla ai prodotti o servizi che non hanno formato oggetto di opposizione. In tal caso, il procedimento di opposizione si estinguerrebbe ai sensi dell'art. 181, co. 1, lett. c), cpi per ritiro dell'opposizione. ■ Potrebbe verificarsi la situazione disciplinata dall'art. 52 del reg. cpi secondo la quale **il richiedente potrebbe limitare o precisare i prodotti o servizi originariamente indicati nella sua domanda**. In tal caso, l'UIBM deve darne comunicazione all'opponente e deve invitarlo a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere l'opposizione. In caso di risposta affermativa, il procedimento continua, altrimenti si estingue. ■ Come per l'atto di opposizione, così anche per le deduzioni del richiedente è prevista la forma scritta. ■ Le deduzioni del richiedente dovranno pervenire all'UIBM entro il termine fissato dall'Ufficio stesso. Tale termine deve ritenersi stabilito a pena di decadenza ed è perciò improrogabile. ■ **La presentazione delle deduzioni** rappresenta una mera **facoltà concessa al richiedente**, e non un obbligo. Conseguentemente, nessun effetto negativo automatico è ricollegato alla mancata presentazione delle controdeduzioni: l'opposizione dovrà seguire regolarmente il suo corso, ma l'UIBM non avrà a disposizione gli argomenti e i documenti atti a sostenere le ragioni del richiedente. A tale riguardo, l'art. 52 reg. cpi stabilisce che se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l'Ufficio decide sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

V. Ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni.

1 ■ A mente del **co. 3** dell'art. 178 cpi, l'UIBM, nel corso del procedimento di opposizione, **può**, in ogni momento, **invitare le parti a presentare ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni**, in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti. Tale facoltà concessa all'Ufficio risponde ad esigenze di accelerazione della procedura di op-

posizione. Le parti e i terzi potranno, quindi, ai sensi del co. 3 dell'art. 178 cpi, depositare dichiarazioni in conformità a quanto previsto dalla norma comunitaria (art. 42, par. 1, r. CE 09/207, disposizione non modificata dal **r. UE 15/2424**). Nessun limite è posto dalla disciplina del Codice riguardo al tipo di documentazione che l'opponente può allegare. ■ L'art. 26, **d. legisl. 15/19 interviene sul co. 3 dell'art. 178 cpi** inserendo dopo le parole "nel termine da esso fissato" le parole "in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile". In tal modo il legislatore, come si legge nella relazione illustrativa allo schema di d. legisl., ha inteso «definire con maggior certezza i termini del procedimento di opposizione, in aderenza a quanto osservato dalla Commissione Politiche europee della Camera dei Deputati» (relazione illustrativa allo schema di d. legisl. (reperibile in www.governo.it, 20). Nel parere favorevole reso sullo schema di d. legisl. il Governo veniva invitato a valutare l'opportunità di ridefinire i termini di cui all'art. 178 cpi al fine di garantire la piena attuazione dell'art. 43, d. UE 15/2436, ai sensi del quale gli Stati membri devono prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa. L'osservazione resa dalla Commissione Politiche europee della Camera dei Deputati è stata accolta attraverso la modifica dell'art. 26 dello schema di d. legisl; di conseguenza l'art. 26, d. legisl. 15/19 modifica l'art. 178, co. 3, cpi stabilendo quale **termine** per la presentazione di ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti un termine in ogni caso **non superiore a trenta giorni e non prorogabile**. ■ Ai sensi dell'art. 52 del reg. cpi, le comunicazioni contenenti ulteriori **documenti, deduzioni ed osservazioni** presentate da ciascuna parte vengono trasmesse all'altra parte e l'Ufficio, se ne ravvisa l'opportunità, concede un termine per rispondere. ■ È stato rilevato (VANZETTI-GALLI, 4 *La nuova legge marchi*, 192) che proprio per il tramite della norma contenuta nel co. 3 si è voluto dare concreta attuazione al **principio del contraddittorio**, chiedendo a ciascuna parte di prendere in esame la difesa della controparte. ■ In tale fase, 5 sebbene la legge non lo preveda, ed anzi regoli il procedimento di opposizione come una vicenda scritta, l'Ufficio potrebbe invitare le parti ad una **audizione**, nella quale discutere oralmente la questione (VANZETTI-GALLI, *ibidem*). ■ Anche **la presentazione delle controdeduzioni** è meramente **facoltativa** e la mancata ottemperanza all'invito dell'Ufficio non comporta alcun effetto negativo automatico. L'opposizione dovrà, in ogni caso, essere decisa *iuxta alligata et probata*.

VI. La prova dell'uso dell'anteriorità invalidante.

1 ■ Ai sensi del co. 4 dell'art. 178 cpi, su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni deve fornire 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 e sui quali si fonda l'opposizione. Il co. 2 dell'art. 53 reg. cpi specifica che l'opponente dovrà provare l'uso del marchio nel periodo quinquennale che precede la data di pubblica-

zione della domanda nazionale o della registrazione internazionale del marchio posteriore nei cui confronti l'opposizione è proposta. ■ **Il d. legis. 15/19 modifica il co. 4 dell'art. 178 cpi** prevedendo la sostituzione delle parole «sia titolare di» con le parole «fondi l'opposizione su un», l'inserimento dopo le parole «cinque anni» delle parole «dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione,» e l'inserimento, dopo le parole «fonda l'opposizione,» della frase: «nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto». Dalla novella recata dal d. legis. 15/19 al co. 4 dell'art. 178 cpi deriva la **duplice conseguenza** per cui il **marchio anteriore su cui l'opponente fonda l'opposizione (i) deve essere stato registrato da almeno 5 anni a partire dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione e (ii) deve essere stato oggetto di uso effettivo nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto**. In tal modo il legislatore ha dato attuazione alla previsione contenuta nell'art. 16, co. 2, in combinato disposto con il co. 1, d. UE 15/2436, a mente della quale l'uso effettivo del marchio d'impresa deve essere avvenuto (i) entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione e, ove sia stata attivata una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, (ii) entro cinque anni a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata. La rilevanza dell'**uso effettivo del marchio**, il quale deve essere provato ed entro i termini appena precisati, viene sottolineata nella d. UE 15/2436, in particolare nei considerando nn. 31 e 32 del preambolo della stessa. A tal proposito, si afferma da un lato che i marchi d'impresa raggiungono la finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato e dall'altro che il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro (considerando n. 31). Dal riconoscimento della duplice utilità dell'uso effettivo del marchio discende la duplice opportunità che (i) un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato e che (ii) un marchio d'impresa registrato anteriormente non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d'impresa posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio (considerando n. 32). ■ A seguito dell'abrogazione del r. 09/207 ad opera del r. UE 17/1001 trova ora applicazione la disposizione dell'**art. 47, par. 2, r. UE 17/1001** che stabilisce che su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre **la prova** che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il **marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo** nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, **o che sussistono motivi legittimi per il suo**

mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. L'art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 ribadisce, inoltre, quanto già affermato dal par. 2 del novellato art. 42, r. 09/207 e cioè che in mancanza della citata prova, l'opposizione deve intendersi respinta e che se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione deve intendersi registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. Il par. 2 dell'art. 42, r. 09/207, come modificato dal RMUE aveva previsto che il titolare di un marchio UE anteriore che avesse presentato opposizione adducesse la prova che nel corso dei cinque anni precedenti la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE posteriore il marchio UE anteriore fosse stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui era stato registrato e sui quali si fondava l'opposizione, o che sussistessero legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. La previsione introdotta nell'art. 40, par. 2, r. 09/207 ad opera del RMUE e ripresa dall'art. 45, par. 2, r. UE 17/1001, che ha abrogato la disposizione dell'art. 40, par. 2, r. 09/207, secondo cui le osservazioni dei terzi devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione rende **necessaria la modifica della disposizione del co. 2 dell'art. 53 reg. cpi**, laddove prevede che l'opponente provi l'uso effettivo del marchio anteriore «nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale del marchio posteriore oggetto di opposizione». Tale disposizione dovrà essere adeguata alla previsione ribadita dall'art. 45, par. 2, r. UE 17/1001. Di conseguenza, per ragioni di armonizzazione tra le discipline degli Stati dell'Unione europea, il legislatore italiano dovrebbe prevedere che, in caso di opposizione, l'opponente, che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisca la prova documentale dell'uso effettivo del marchio nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE posteriore oggetto di opposizione. ■ **La regola sul computo dei termini entro cui deve essere valutata la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione**, regola introdotta dalla novella legislativa nel co. 4 dell'art. 178 cpi, **deve trovare applicazione**, come viene precisato nella **disposizione di cui al co. 4-bis dell'art. 178 cpi, inserita ad opera dell'art. 26, d. legis. 15/19, anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea**. Con tale previsione viene data attuazione alla disposizione del co. 3 dell'art. 44 della d. 15/2424 (relativo al mancato uso come difesa nel procedimento di opposizione) nel quale si precisa che la disciplina contenuta nei co. 1 e 2 dell'art. 44, riguardante la richiesta a fini difensivi da parte del titolare del marchio anteriore oggetto di opposizione della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, deve trovare attuazione anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE, dovendosi, in tal caso, determinare

l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea a norma dell'art. 18 (sull'uso del marchio UE) del r. UE 17/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14-6-2017, sul marchio dell'Unione europea (RMUE) (reperibile in <https://eur-lex.europa.eu>) che ha abrogato il precedente r. CE 09/207. ■ **L'istanza** può essere proposta **nei confronti di marchi** che siano stati **registrati da almeno cinque anni**: la previsione di tale termine si fonda sul fatto che solo dopo che sia trascorso tale tempo il non uso del marchio può determinarne la decadenza. ■ Ai sensi del **co. 5** dell'art. 178 cpi, e come ribadito dagli artt. 52, co. 1 e 53, co. 1, reg. cpi, il richiedente potrà, come si è già detto, chiedere **la prova dell'uso del marchio** oppostogli al più tardi **entro il termine concessogli ai sensi dell'art. 178, co. 2, cpi, per presentare le sue (prime) deduzioni** in risposta all'opposizione. Nel caso in cui il marchio anteriore azionato in sede di opposizione consista nell'estensione a livello di Unione europea di un marchio internazionale, il r. UE 17/1001 stabilisce all'art. 203 (rubricato "Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale") che la data di pubblicazione della registrazione sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione del momento a partire dal quale il marchio oggetto di registrazione internazionale che designa l'Unione deve essere effettivamente utilizzato nell'Unione. La stessa regola era stata fissata dal r. CE 09/207 all'art. 160. ■ Va detto che la norma in esame, imponendo all'opponente l'onere di provare l'utilizzo effettivo del suo marchio registrato, sembra porsi in contrasto sia con l'art. 121 cpi, sia con i principi generali in tema di onere della prova, a mente dei quali l'onere di provare la decadenza di un marchio incombe sulla parte che lo impugna, quindi, nel caso di specie, sul richiedente. ■ **Come rammentato, la prova dell'uso effettivo del marchio può essere richiesta dal richiedente, ai sensi del co. 5 dell'art. 178 cpi, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. L'UIBM deve subito comunicare all'opponente l'istanza del richiedente. L'opponente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, dovrà far pervenire all'Ufficio 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 e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione.** ■ L'art. 53, co. 4, reg. cpi richiede, quindi, una **prova documentale dell'uso**, in conformità con il carattere *scritto* del procedimento di opposizione; di conseguenza è da escludere l'ammissibilità di qualsiasi prova costituenda (testimonianze, interrogatorio, ecc.). La prova potrà essere costituita da documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali, dichiarazioni scritte, mezzi similari e qualsiasi altro documento che si riferisca al marchio opposto. Le informazioni, prove e documenti di cui all'art. 53, co. 4, reg. cpi, depositati in tre copie, devono essere riprodotti esclusivamente su DVD-ROM, fatta salva la facoltà dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi del co. 4 dell'art. 53 reg. cpi. La disciplina comunitaria (r. CE 95/2868, art. 22) in materia di prova d'uso del marchio anteriore fornisce un elen-

co indicativo e non tassativo di prove d'uso accettabili dall'Ufficio Comunitario (imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte).

■ Con riguardo all'uso del marchio, la norma in esame prescrive che tale **uso** debba qualificarsi come **effettivo**. Al pari di quanto stabilito al fine di evitare la dichiarazione di decadenza pronunciata dall'A.G.O., occorrerà, anche con riferimento alla procedura di opposizione, che **non** si tratti di **uso meramente simbolico**, per quantità irrilevanti di prodotti, **ovvero** del tutto **sporadico** (VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 222). Non è richiesto, invece, che l'uso sia esteso a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso. Non rileva la prova dell'uso effettuato all'estero. La disciplina della decadenza dall'uso del marchio considera uso del marchio anche le attività preparatorie alla commercializzazione del prodotto contraddistinto dal marchio, purché effettuate almeno tre mesi prima della proposizione della domanda di decadenza. Tale soluzione potrebbe essere adottata in via analogica anche in materia di opposizione.

■ Il legislatore ha **equiparato all'uso del titolare quello effettuato con il suo consenso**, quale, ad es., quello dei licenziatari. In tal caso, l'opponente dovrà fornire la prova non solo dell'uso del terzo, ma anche che tale uso è avvenuto con il suo consenso, producendo, ad es., copia del contratto di licenza o dell'autorizzazione. ■ La prova dell'uso dovrà riguardare i prodotti o servizi per i quali il marchio opposto è stato registrato, e sui quali l'opposizione si fonda. Dovrà, quindi, trattarsi di un uso idoneo a privare del requisito della novità il marchio in esame, e quindi riguardare prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali la registrazione oggetto dell'opposizione è stata richiesta. ■ Nella materia di cui si tratta dovrebbe trovare applicazione la norma stabilita dall'art. 24 cpi ai co. 2 e 4, a mente della quale deve considerarsi uso del marchio sia l'uso che avvenga in una forma modificata, ma che non ne alteri il carattere distintivo, che l'uso di un marchio difensivo. Infine, dovrà essere considerato un uso rilevante a fondare l'opposizione la presenza del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione. ■ L'opponente potrà anche fornire **la prova**, attraverso documenti, che l'eventuale **mancato uso del marchio** è avvenuto **«per motivi legittimi»**. Tradizionalmente all'espressione *«motivi legittimi»* è stato attribuito il significato di *«circostanze indipendenti dalla volontà del titolare»*, così come è stabilito dall'art. 19.1 dell'Accordo TRIPS. Possono essere considerati *«motivi legittimi»*, ad esempio, i divieti di esportazione dei prodotti contraddistinti dal marchio; un monopolio statale che impedisca la circolazione di prodotti concorrenti; il diniego dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici, ecc. ■ **In dottrina** è stato rilevato (VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, 223) che **la formula «motivi legittimi»**, usata dal legislatore italiano sia nell'art. 24 cpi, che nella disposizione in commento, appare più ampia di quella che prende in considerazione solo le circostanze indipendenti dalla volontà del titolare. Infatti, potrebbero qualificarsi come legittimi i motivi dipendenti dalla libera scelta dell'opponente, quando i medesimi corrispondono a fondate valu-

- tazioni di politica aziendale (VANZETTI-GALLI, *ibi-dem*). ■ Al **co. 4** dell'art. 178 cpi è stato **modificato il termine** concesso all'opponente **per fornire la prova dell'uso effettivo**, diretto o con il suo consenso, **del marchio** o dei marchi anteriori registrati da più di cinque anni su cui si fonda l'opposizione, **oppure la prova** che il **mancato uso** è dovuto a legittime ragioni. Tale **termine** è stato **esteso a sessanta giorni** da calcolare dalla data di comunicazione dell'istanza del richiedente da parte dell'UIBM all'opponente e può essere **prorogato**, come stabilisce il **co. 4** dell'art. 53 reg. cpi. ■ A differenza degli altri termini previsti dalla norma in esame, per la cui scadenza, accompagnata dall'inattività della parte, non è previsto alcun effetto negativo automatico, per il termine stabilito per fornire la prova dell'uso del marchio la norma dispone che, ove l'opponente **non fornisca la prova dell'uso entro il termine stabilito, l'opposizione deve considerarsi respinta**. Tale regola riprende quanto era stato stabilito dalla disposizione dell'art. 42, par. 2, r. 09/207 e confermato dal r. 15/2424 ed ora ribadito dalla disposizione dell'art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 e cioè che, ove non venga presentata alcuna prova, l'opposizione deve considerarsi respinta. La legge equipara la mancata **prova** dell'uso al fatto che essa venga **fornita tardivamente**, quando, cioè, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'Ufficio sia inutilmente decorso. ■ L'ultima parte della disposizione del **co. 4** dell'art. 178 cpi dispone che «se **l'uso** effettivo è **provato solo per una parte dei prodotti o servizi** per i quali il marchio anteriore è stato registrato, il marchio, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi». La regola rappresenta la diretta applicazione al procedimento di opposizione del principio generale enunciato dall'art. 27 cpi, secondo il quale «se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi». ■ Il legislatore ha voluto precisare che gli effetti negativi automatici conseguenti alla mancata prova dell'uso del marchio non si ripercuotono sulla validità della registrazione. A tal proposito, infatti, ha stabilito che gli effetti della prova, o della mancata prova, totale o parziale, dell'uso del marchio rilevano «*ai soli fini dell'esame dell'opposizione*».
- 19** **VII. La fase decisoria.** ■ Ai sensi del **co. 7** dell'art. 178 cpi, la procedura di opposizione potrà conclu-

dersi o con una **decisione di rigetto totale dell'opposizione**, nel qual caso la domanda opposta verrà registrata, **o di accoglimento**, che potrà essere **totale**, causando, di conseguenza, il pieno rigetto della domanda opposta, **ovvero parziale**, determinando, al contrario, l'accoglimento della domanda opposta e quindi la concessione della registrazione del marchio opposto solo per una parte dei prodotti/servizi. Nel caso di **opposizione** proposta **nei confronti di una registrazione internazionale di marchio designante l'Italia**, l'accoglimento, totale o parziale, dell'opposizione comporterà il rifiuto definitivo da comunicarsi da parte dell'UIBM all'OMPI di Ginevra; tale rifiuto definitivo farà seguito all'originario rifiuto provvisorio emesso dall'UIBM e comunicato all'OMPI ai sensi dell'art. 171, co. 2, cpi. ■ **La decisione** dell'UIBM non viene presa in forma collegiale bensì da parte di un solo "esaminatore giudicante" come, peraltro, avviene nel sistema del marchio UE. Con riferimento alle modalità di adozione delle decisioni relative alle opposizioni, si rimanda al commento di cui all'art. 183 cpi. La decisione deve rivestire la **forma scritta**, e, come previsto per i provvedimenti amministrativi (ad esclusione di limitate eccezioni), deve essere **motivata**. In particolare, a norma dell'art. 3, co. 1, l. 7-8-1990, n. 241, essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'Ufficio, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. ■ La decisione dell'UIBM, infine, deve essere **comunicata alle parti interessate** e, a norma del **co. 4** dell'art. 3, l. 241/90, deve indicare il termine entro cui ricorrere e l'autorità cui è possibile ricorrere. ■ Ai sensi del **co. 7-bis** dell'art. 178 cpi, introdotto dall'art. 26, d. legisl. 15/19, si prevede che l'UIBM, con il provvedimento di cui al precedente **co. 7**, ponga a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di una disposizione già prevista all'art. 56, co. 4, reg. cpi, d.m. 13-1-2010, n. 33. La scelta di inserire tale disposizione in una fonte primaria risponde all'esigenza di prevenire eventuali criticità sotto il profilo della riserva di legge, di cui all'art. 23 cost., ai sensi della quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

179 Estensione della protezione. *1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.*

2. 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.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. -