

Gli effetti dell'entrata in vigore del regolamento che attua il Codice di proprietà industriale

Tutela dei marchi ad alta velocità

Introdotta una procedura amministrativa più snella e celere

DI LOREDANA MANSI

Finalmente, il tanto sospirato (vuoi per i tempi occorsi per la sua adozione, vuoi per i vari stop and go), regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è entrato in vigore il 10 marzo scorso, con il decreto del ministero dello sviluppo economico n. 33 del 13 gennaio 2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010.

Il regolamento è finalizzato ad integrare ed attuare alcune fattispecie previste e disciplinate nel Codice della proprietà industriale (Cpi).

Ad una disamina rapida degli articoli, merita di essere citata la previsione di cui all'art. 2 del regolamento, secondo la quale il deposito di domande di marchio o di brevetto, nonché di istanze, atti (tra cui quello di opposizione ad un marchio), documenti e ricorsi può essere effettuato anche tramite via telematica, seguendo in tal modo le indicazioni tracciate dal ministro Brunetta v e r s o un'amministrazione nuova, moderna, semplificata e soprattutto "digitale".

Per questa ragione, ma anche per motivi squisitamente pratici, i Bollettini ufficiali relativi ai titoli di proprietà industriale e alle vicende ad essi afferenti (trascrizioni, ritiro, correzioni, rettifiche, rifiuti) verranno pubblicati, su supporto informatico (oltre che su quello cartaceo) e saranno disponibili in rete telematica (art. 43 del regolamento) in tempi che, si spera, siano ragionevolmente brevi.

Top ten dei depositi			
Stati	Le domande nel 1996-2008	Stati	Domande nel 2009
Stati Uniti d'America	148.247	Germania	16.315
Germania	123.518	Stati Uniti d'America	11.347
Regno Unito	83.637	Regno Unito	8.021
Italia	57.688	Italia	7.335
Spagna	57.118	Spagna	6.973
Francia	49.597	Francia	6.600
Olanda	23.395	Olanda	3.922
Svizzera	19.803	Svizzera	2.660
Giappone	19.216	Austria	2.309
Svezia	14.510	Giappone	2.063
Totale	596.729	Totale	67.345

Volendo focalizzare però l'attenzione sui depositi introdotti dal regolamento di attuazione in materia di marchi, l'argomento di maggior interesse è sicuramente rappresentato dalle disposizioni previste dagli artt. 43-66 relative al procedimento di opposizione, istituito già presente in altri paesi e di cui, da tempo, si auspicava l'adozione in Italia.

Fino all'entrata in vigore del regolamento, e verosimilmente fino a quando la procedura di opposizione non sarà a regime (si spera, che sia questione di qualche mese soltanto), la contestazione di un marchio in conflitto (o di un segno registrato senza il consenso dell'avente diritto) passava necessariamente attraverso una procedura giurisdizionale con tutte le note conseguenze in ordine ai costi ed ai tempi.

La procedura di opposizione è invece uno strumento amministrativo che ha il pregio di essere economico, snello e veloce: la d e c i s i o n e sull'opposizione dovrà essere emessa entro 24 mesi dal deposito del relativo atto introduttivo (salvi gli eventuali periodi di sospensione previsti dal Regolamento stesso).

Conditio sine qua non per l'avvio della proce-

dura di opposizione è che il marchio venga pubblicato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) sul Bollettino Ufficiale.

Ulteriore integrazione degna di nota è quella relativa alle modalità con cui procedere alla "Divisione della domanda di marchio in domande parziali" (artt. 14 e 15 del regolamento), vuoi nel caso in cui la domanda di marchio riguardi più segni, vuoi nel caso in cui il titolare di una domanda di marchio intenda dividere la suddetta, relativamente ad una parte di prodotti/ servizi in essa rivendicati. L'istituto delle cosiddette "domande divisionali" di marchi è ampiamente riconosciuto in altri ordinamenti; ad esempio: in quello comunitario e statunitense. Sotto questo profilo si può quindi rilevare un ulteriore passo del legislatore italiano verso l'avvicinamento alle altre legislazioni in materia di marchi.

Uno degli indiscutibili vantaggi di questo istituto è la circostanza che, ove una domanda di marchio subisca delle contestazioni e/o dei rilievi limitatamente ad una parte dei prodotti/servizi designati nella stessa, il titolare avrà la facoltà di instare per una divisione degli

stessi, indicando sia quali saranno i prodotti/servizi oggetto della domanda divisionale, sia quelli che rimarranno nella domanda originaria. Il tutto in un'ottica di semplificazione e al fine di consentire la conclusione dell'iter di registrazione su quella parte dei prodotti o servizi sui quali non vi è stata alcuna contestazione e/o rilievo.

Degna di attenzione è altresì la disposizione dell'art. 12 del regolamento, ai sensi della quale chi intende registrare un ritratto di persona o un segno notorio come marchio, deve obbligatoriamente allegare alla domanda di marchio il consenso dell'avente diritto. Similmente, nel caso di registrazione come marchio di uno stemma o di altri simboli, emblemi, stemmi di interesse pubblico, il titolare della relativa domanda di marchio dovrà produrre, obbligatoriamente all'atto di d e p o s i t o , l' a u t o r i z z a z i o n e dell'Autorità Competente.

Da rilevare che il consenso dell'avente diritto, nel caso di ritratti e segni notori era previsto anche nella vecchia Legge marchi, ma con il Codice della proprietà industriale e il suo regolamento Attuativo viene disposto un vero

e proprio obbligo di allegazione del consenso alla domanda di marchio. La ratio di tale previsione risiede nella volontà del legislatore italiano di garantire una più compiuta tutela a diritti della personalità, quali il diritto al nome e all'immagine.

Altra disposizione interessante del regolamento è quella dell'art. 16 sull'esame dei marchi internazionali, che disciplina le modalità e le tempistiche per l'emissione, da parte dell'Uibm, di un rifiuto provvisorio di registrazione in Italia di un marchio internazionale, nonché per le repliche del titolare del marchio rifiutato.

Pur non essendo previsto nella sostanza un esame dell'Uibm sulla novità del segno, questa disposizione deve comunque essere considerata un ulteriore passo verso l'armonizzazione delle legislazioni degli altri paesi in materia di marchi.

Nel complesso non si può che plaudire positivamente all'introduzione di questo nuovo corpo di disposizioni da lungo tempo atteso, pur se occorra rilevare che potrebbero intervenire modifiche a seguito della revisione in atto del Codice di proprietà industriale.