

OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OPPOSIZIONE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE art. 50 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.

2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell'articolo 16, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sull'opposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d'impedimento, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull'opposizione.

La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di un'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;
- d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di marchio,

su cui si fonda l'opposizione nonché il numero e la data di registrazione se disponibile, la data dell'eventuale priorità, la riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti e dei servizi su cui si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali l'opposizione è presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla presentazione dell'opposizione;

e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l'articolo 58, comma 1.

5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.

6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato notificato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.

7. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;

b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016