

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)***

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 0

INTRODUZIONE

Indice

1	Linee generali del procedimento di opposizione: la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MUE	3
2	I motivi dell'opposizione	3
3	I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi un'opposizione	4
4	La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale.....	6

1 Linee generali del procedimento di opposizione: la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MUE

L'«opposizione» è un procedimento che si svolge dinanzi all'EU IPO quando un terzo, sulla base di diritti anteriori di cui è titolare, chiede all'Ufficio di respingere una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea (la «domanda di MUE») o una registrazione internazionale che designa l'UE.

Se un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, qualsiasi riferimento alla domanda di MUE di cui alle presenti Direttive va inteso come relativo alle registrazioni internazionali che designano la UE. Le Direttive, parte M, contengono particolarità sulle opposizioni relative alle registrazioni di marchi internazionali.

A norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, l'opposizione deve basarsi su diritti vantati dall'opponente su un marchio anteriore o altra forma di segno distintivo anteriore. I motivi sui quali può basarsi l'opposizione sono definiti «impedimenti relativi alla registrazione» e le disposizioni pertinenti sono dettate nell'articolo 8, RMUE, recante quel titolo. Diversamente dagli impedimenti assoluti alla registrazione, che vengono esaminati *ex officio* dall'Ufficio (che può tenere conto delle osservazioni di terzi, sebbene tali terzi non diventino parte del procedimento), gli impedimenti relativi sono procedimenti *inter partes* fondati su un probabile conflitto con diritti anteriori. Le obiezioni basate sugli impedimenti relativi non sono sollevate *ex officio* dall'Ufficio. Il titolare del diritto anteriore ha quindi l'onere di vigilare sul deposito di domande di MUE da parte di terzi che potrebbero confliggere con tali diritti anteriori e opporsi ai marchi in conflitto, laddove necessario.

Quando un'opposizione è depositata entro il termine prescritto ed è stata pagata la relativa tassa, il procedimento viene condotto dal servizio specializzato dell'Ufficio (la divisione Opposizione) e includerà, di norma, uno scambio di osservazioni tra l'opponente e il richiedente (le «parti»). Dopo avere esaminato tali osservazioni e in caso di assenza di accordo fra le parti, la divisione Opposizione deciderà (in una «decisione» suscettibile di ricorso) se respingere, in toto o in parte, la domanda contestata o respingere l'opposizione. Se l'opposizione è infondata, sarà respinta. Se la domanda di MUE non è respinta in toto, e se non vi sono altre opposizioni pendenti, si procederà alla registrazione dei prodotti e/o servizi non respinti.

2 I motivi dell'opposizione

I motivi per i quali può essere presentata un'opposizione sono indicati nell'articolo 8, RMUE.

L'**articolo 8, RMUE** consente ai titolari di fondare le opposizioni sui loro diritti anteriori al fine di impedire la registrazione di MUE in una serie di situazioni che vanno da quella della doppia identità sia fra prodotti e/o servizi sia fra marchi (**articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE**, dove il rischio di confusione è presunto e non deve essere dimostrato) a quella della somiglianza (**articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE**, dove deve sussistere un rischio di confusione) (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, consente al titolare di un marchio di impedire il deposito non autorizzato del proprio marchio da parte del suo agente o rappresentante (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio).

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, consente al titolare di marchi anteriori non registrati o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale di impedire la registrazione di una domanda di MUE successiva se il titolare ha il diritto di vietare l'uso di tale marchio. Consente infatti al titolare dei relativi diritti di invocare una vasta serie di diritti tutelati ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, fatte salve le condizioni relative all'acquisizione di tali diritti e alla portata della protezione ai sensi delle leggi vigenti nonché la condizione che il diritto invocato soddisfi i requisiti di legge dell'UE relativamente all'utilizzo nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 e paragrafo 6, RMUE).

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, consente ai titolari di un marchio anteriore registrato che gode di notorietà di impedire la registrazione di una domanda successiva di MUE simile od identica che, senza giusto motivo, recherebbe pregiudizio al marchio anteriore che gode di notorietà. Il rischio di confusione non è una condizione per l'applicazione di tale articolo. Questo perché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE protegge specificamente (ma non esclusivamente) funzioni e usi di marchi che esulano dall'ambito della protezione dell'origine offerta dal rischio di confusione e, in quanto tale, è più diretto a tutelare il maggior sforzo e l'investimento finanziario necessari per la creazione e la promozione di marchi fino all'acquisizione della notorietà e facilitare il pieno sfruttamento del valore dei marchi (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchio che gode di notorietà).

L'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, consente ai beneficiari della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tutelate ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri di opporsi, sulla base di impedimenti assoluti, alla registrazione di una domanda di MUE posteriore anche al di là della portata limitata della protezione d'ufficio di detti diritti (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE). Per essere ammissibile come impedimento «relativo» alla registrazione, il diritto invocato deve investire il relativo beneficiario di un diritto immediato all'azione contro l'uso non autorizzato (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 e paragrafo 6, RMUE).

3 I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi un'opposizione

Un'opposizione deve essere basata almeno su un diritto anteriore di cui sia titolare l'opponente.

Il significato di diritti «anteriori» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 5, RMUE è illustrato **nell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE**, nel senso che tali marchi hanno una data di deposito anteriore (non l'ora o il minuto, come confermato da 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) rispetto alla domanda di MUE, considerate anche le date di priorità che possono essere invocate, o sono diventati notoriamente conosciuti in uno Stato membro prima della domanda di MUE o, se del caso, della data di priorità invocata (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura).

In sostanza, tali diritti sono costituiti da marchi registrati nell'UE e dalle domande di registrazione di detti marchi nonché dai marchi «notoriamente conosciuti» ai sensi

dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi (che non devono essere necessariamente registrati). Per una spiegazione dettagliata dei marchi «notoriamente conosciuti» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, e della loro differenza rispetto ai marchi «che godono di notorietà» di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, punto 2.1.2.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE l'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio, acquisito ovunque nel mondo grazie alla registrazione o all'uso (nella misura in cui la legislazione del paese di origine riconosca questo tipo di diritto sui marchi), per il quale un agente o rappresentante del titolare ha richiesto la registrazione a proprio nome senza il consenso del titolare.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, costituisce il motivo dell'opposizione basata su marchi anteriori non registrati o su altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale protetti ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, che conferiscono al relativo titolare il diritto di vietare l'uso non autorizzato di un marchio successivo. L'opponente deve provare di avere acquisito il diritto invocato, che può essere basato sull'uso o su una registrazione, anteriormente alla data della domanda o, secondo il caso, alla data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per la concessione della protezione. Inoltre, l'opponente deve comprovare il ricorso di portata non puramente locale a tale diritto prima della data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione.

L'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, costituisce il motivo dell'opposizione basata su denominazioni di origine e indicazioni geografiche tutelate ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, che conferiscono alla persona autorizzata ai sensi di tali leggi il diritto di vietare l'uso non autorizzato di un marchio successivo. L'opponente deve provare che la denominazione di origine o l'indicazione geografica invocata è anteriore alla data della domanda o, secondo il caso, alla data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione.

Vari motivi giuridici, basati su diversi diritti anteriori, possono essere invocati nella stessa o in più opposizioni depositate contro la medesima domanda di MUE.

La prassi dell'Ufficio si basa sulle disposizioni del RMUE, applicate direttamente o per analogia, così come confermate dalla giurisprudenza del Tribunale (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124). In particolare:

- **Pluralità di opposizioni.** L'articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, RDMUE, consente all'Ufficio di esaminare soltanto l'opposizione «più efficace» (le opposizioni «più efficaci»), sospendendo le altre e considerandole alla fine estinte se la domanda viene respinta sulla base dell'opposizione prescelta. Per quanto riguarda l'opposizione «più efficace», cfr. di seguito.
- **Pluralità di diritti anteriori in un'unica opposizione.** La Corte di giustizia ha osservato che il raggruppamento di diversi diritti anteriori in un'unica opposizione equivale, a fini pratici, alla presentazione di una pluralità di opposizioni, consentendo all'Ufficio di fondare il respingimento della domanda sui diritti «più efficaci». Per quanto riguarda il diritto anteriore «più efficace», cfr. di seguito.

- **Pluralità di motivi giuridici nelle opposizioni.** Se l'opposizione è accolta in toto sulla base dei motivi giuridici «più efficaci», non è necessario esaminare i restanti motivi. Qualora non sia soddisfatto un requisito necessario di un motivo giuridico, non occorre esaminare i restanti requisiti di quella disposizione. Per quanto riguarda i motivi giuridici «più efficaci», cfr. di seguito.

4 La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale

La Corte di giustizia ha statuito che la finalità del procedimento di opposizione è solo quella di decidere se la domanda possa essere registrata e non di risolvere preventivamente potenziali conflitti (derivanti, ad esempio, a livello nazionale dalla possibile trasformazione della domanda di MUE) (11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124, § 25-27).

La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'Ufficio non ha alcun obbligo di esaminare tutte le opposizioni, tutti i diritti anteriori e i motivi giuridici invocati contro la medesima domanda di MUE se uno di essi è sufficiente per respingere la domanda di MUE. Né ha l'obbligo di scegliere il diritto anteriore con l'ambito territoriale più esteso in modo da impedire l'eventuale trasformazione della domanda nel maggior numero di territori possibile (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124).

Siffatto principio consente un trattamento più rapido delle opposizioni. L'Ufficio è libero di scegliere cosa si debba considerare opposizione «più efficace», diritto anteriore «più efficace» e motivo giuridico «più efficace» e quale esaminare in primo luogo in virtù del principio dell'economia procedurale.

L'opposizione «più efficace» può essere definita normalmente come l'opposizione che consente all'Ufficio di respingere la registrazione della domanda di MUE contestata nella misura massima possibile e nel modo più semplice.

Il diritto anteriore «più efficace» può essere definito normalmente come il segno più simile (più vicino) che copre la più ampia gamma di prodotti e servizi e/o il diritto che copre i prodotti e i servizi maggiormente simili.

Il motivo giuridico «più efficace» può essere definito normalmente come l'impedimento che offre all'Ufficio il modo più semplice per respingere la registrazione della domanda di MUE contestata nella misura massima possibile.

In generale, laddove applicabile, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in termini di economia procedurale offre il motivo più semplice in base al quale respingere una domanda di MUE, dato che l'Ufficio non deve procedere ad un'analisi delle somiglianze e delle differenze esistenti fra i segni e i prodotti/servizi, né sarà necessaria una conclusione a favore della sussistenza del rischio di confusione. In mancanza, le circostanze di fatto di ciascuna opposizione determineranno se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 8, paragrafi 3, 4, 5 o 6, RMUE offrano i motivi «più efficaci» (ad esempio, se i prodotti e servizi del diritto anteriore e quelli della domanda di MUE sono diversi, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 3, non possono servire come valido fondamento dell'opposizione, richiedendo il primo paragrafo almeno una certa somiglianza a tal proposito e l'ultimo paragrafo almeno prodotti e servizi strettamente collegati o commercialmente equivalenti).

Se è stata richiesta la prova dell'uso dal richiedente in relazione ad alcuni dei diritti anteriori, l'Ufficio valuterà di norma, in primo luogo, se un diritto anteriore non ancora soggetto all'obbligo d'uso sia in grado di supportare pienamente l'opposizione. In caso contrario, saranno esaminati altri diritti anteriori non ancora soggetti all'obbligo d'uso al fine di constatare se l'opposizione possa essere pienamente supportata su tale base cumulativa. In tali casi, la domanda di MUE sarà respinta senza che sia necessario esaminare la prova dell'uso. Solo se non è disponibile alcun diritto anteriore (non sono disponibili diritti anteriori), l'Ufficio valuterà i diritti anteriori contro i quali è stata richiesta la prova dell'uso.

Quando viene presentata un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed un rischio di confusione è riscontrabile da una parte (sostanziale) del pubblico, la motivazione della decisione dovrebbe concentrarsi su quella parte del pubblico che è **più incline alla confusione** e l'analisi non dovrebbe estendersi a tutte le parti. Ciò vale, in particolare, nelle seguenti situazioni:

- quando sussiste il rischio di confusione in una specifica area linguistica, non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, può invece concentrarsi solo sulla parte in questione (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 1.6, Territorio di riferimento e pubblico di riferimento). Per esempio, se il livello di somiglianza tra i marchi è più elevato secondo la percezione di una lingua specifica, l'esame della percezione dei marchi da parte del pubblico di altre aree linguistiche (per esempio quando si analizzano pronunce specifiche o i significati di marchi in diverse lingue) è ridondante;
- quando il pubblico di riferimento è costituito sia da consumatori sia da professionisti, la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione anche da una sola parte del pubblico è sufficiente affinché un'opposizione sia accolta. Solitamente i consumatori sono i più inclini alla confusione. Pertanto, se il rischio di confusione deve essere confermato dai consumatori, non è necessario procedere all'esame della percezione avvertita dai professionisti.

In tali circostanze, la decisione dovrebbe riportare sin dall'inizio la motivazione di tale scelta.