

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 1

QUESTIONI DI PROCEDURA

Sommario

1	Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione	6
2	Presentazione dell'atto di opposizione.....	7
2.1	Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione.....	7
2.1.1	Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale	8
2.1.2	Opposizione anticipata contro una domanda di marchio dell'Unione europea.....	8
2.2	Pagamento.....	8
2.2.1	Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione	9
2.2.2	Termini di pagamento.....	9
2.2.2.2	Pagamento mediante conto corrente	9
2.2.3	Conseguenze in caso di mancato pagamento	10
2.3	Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione	11
2.3.1	Lingua procedurale.....	11
2.3.2	Esempi.....	12
2.4	Esame dell'ammissibilità	13
2.4.1	Requisiti di ammissibilità assoluti	14
2.4.1.1	Identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata.....	14
2.4.1.2	Identificazione dei marchi o dei diritti anteriori.....	14
2.4.1.3	Identificazione dei motivi	19
2.4.2	Requisiti di ammissibilità relativi	19
2.4.2.1	Date.....	19
2.4.2.2	Rappresentazione di marchi/segni anteriori	20
2.4.2.3	Prodotti e servizi.....	22
2.4.2.4	Marchio anteriore che gode di notorietà: portata territoriale della notorietà	23
2.4.2.5	Identificazione dell'opponente	23
2.4.2.6	Rappresentanza professionale.....	27
2.4.2.7	Firma	28
2.4.2.8	Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni	28
2.4.3	Indicazioni facoltative	28
2.4.3.1	Ampiezza dell'opposizione	28
2.4.3.2	Dichiarazione motivata sui motivi	29
2.5	Notifica dell'atto di opposizione.....	29
3	Periodo di riflessione (cooling-off)	30
3.1	Avvio del periodo di riflessione.....	30
3.2	Proroga del periodo di riflessione.....	31
4	Fase del contraddittorio.....	32
4.1	Completamento dell'opposizione.....	32
4.2	Motivazione.....	32
4.2.1	Marchi dell'Unione europea e domande di marchi dell'Unione europea.....	34
4.2.2	(Domande di) marchi dell'Unione europea trasformati.....	34
4.2.2.1	Opposizione basata su (domanda di) marchio dell'Unione europea (che verrà) trasformato	34
4.2.2.2	Opposizione basata su una (domanda) di marchio dell'Unione europea trasformato/a successivamente	34

4.2.3	Registrazioni o domande di marchi che non sono marchi dell'Unione europea.....	35
4.2.3.1	Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente.....	35
4.2.3.2	Estratti da banche dati ufficiali.....	35
4.2.3.3	Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI.....	37
4.2.3.4	Durata di una registrazione di marchi.....	37
4.2.4	Prove a sostegno di marchi notoriamente conosciuti, rivendicazioni di notorietà, marchi depositati da un agente, segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale, denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.....	41
4.2.4.1	Marchi notoriamente conosciuti.....	41
	Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) RMUE.....	41
	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RDMUE.....	41
4.2.4.2	Marchi che godono di notorietà.....	42
4.2.4.3	Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale.....	42
4.2.4.4	Denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protette.....	43
4.2.4.5	Marchio depositato da un agente o rappresentante.....	44
4.2.5	Mancato rispetto dei requisiti per la motivazione.....	44
4.3	Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione.....	47
4.3.1	Traduzioni di prove presentate per motivare l'opposizione e di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo.....	48
4.3.1.1	Traduzioni di prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile.....	48
4.3.1.2	Traduzioni delle prove presentate per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile.....	50
4.3.1.3	Traduzioni dei fatti e degli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo.....	50
4.3.2	Traduzione di ulteriori osservazioni.....	51
4.3.3	Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni.....	51
4.3.4	Prova dell'uso.....	52
4.3.5	Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione.....	53
4.4	Richieste e altre questioni riguardanti i documenti.....	54
4.4.2	Documenti non leggibili.....	54
4.4.3	Nessuna restituzione dei documenti originali.....	55
4.4.4	Informazioni riservate.....	55
4.4.5	Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti.....	56
4.5	Ulteriori scambi.....	57
4.6	Osservazioni di terzi.....	57
5	Conclusione del procedimento.....	58
5.1	Conciliazione.....	58
5.2	Limitazioni e ritiri.....	59
5.2.1	Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea.....	59
5.2.1.1	Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità.....	60
5.2.1.2	Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea prima del termine del periodo di riflessione.....	61
5.2.1.3	Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo il termine del periodo di riflessione.....	61

5.2.1.4	Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo che è stata adottata una decisione.....	62
5.2.1.5	Lingua.....	62
5.2.2	Ritiro di opposizioni	63
5.2.2.1	Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione	63
5.2.2.2	Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione.....	63
5.2.2.3	Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione	64
5.2.2.4	Lingua.....	64
5.2.3	Revoca di ritiri/limitazioni	64
5.3	Decisione nel merito	64
5.3.1	Diritto anteriore non dimostrato	65
5.3.2	Decadimento del diritto anteriore.....	65
5.4	Rimborso della tassa	66
5.4.1	Opposizione considerata non presentata	66
5.4.1.1	Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data	66
5.4.1.2	Rimborso dopo la ripubblicazione	66
5.4.2	Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea.....	66
5.4.2.1	Domanda di marchio dell'Unione europea ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione	66
5.4.2.2	Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea entro il periodo di riflessione	66
5.4.3	Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione.....	67
5.4.4	Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata.....	67
5.4.4.1	Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione	67
5.4.4.2	Il ritiro dell'opponente è antecedente.....	67
5.4.4.3	Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento	68
5.4.4.4	Chiusura del procedimento per altri motivi	68
5.5	Decisione sulla ripartizione delle spese	68
5.5.1	Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese	68
5.5.2	Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese	69
5.5.2.1	Accordo sulle spese	69
5.5.2.2	Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa».....	69
5.5.3	Casi standard di decisioni sulle spese	69
5.5.4	Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio	70
5.5.4.1	Opposizioni multiple	70
5.5.4.2	Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità	71
5.5.4.3	Casi congiunti.....	71
5.5.4.4	Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese».....	72
5.6	Determinazione delle spese.....	72
5.6.1	Importi da rimborsare/determinare	72
5.6.2	Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale	73
5.6.3	Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese	73
5.6.3.1	Ammissibilità	74
5.6.3.2	Prove	74
5.6.4	Revisione della determinazione delle spese	74
6	Questioni procedurali.....	74
6.1	Correzione di errori	74
6.1.1	Correzione di errori nell'atto di opposizione	74
6.1.2	Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni	75

6.2	Termini	75
6.2.1	Proroga dei termini nel procedimento di opposizione	76
6.2.1.1	Termini non prorogabili e prorogabili	76
6.2.1.2	Richiesta formulata nei tempi previsti	76
6.2.1.3	Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio	77
6.2.1.4	Firma	77
6.3	Sospensione	78
6.3.1	Sospensione richiesta da entrambe le parti	78
6.3.2	Sospensioni decise dall'Ufficio ex officio o su richiesta di una delle parti	78
6.3.2.1	Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione	79
6.3.2.2	Domande o registrazioni anteriori di marchi dell'Unione europea	80
6.3.2.3	Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti) ..	80
6.3.2.4	Esempi	80
6.3.3	Opposizioni multiple	81
6.3.3.1	Dopo il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea.....	81
6.3.4	Aspetti procedurali	82
6.3.4.1	Monitoraggio dei fascicoli sospesi	82
6.3.4.2	Ripresa del procedimento.....	82
6.3.4.3	Calcolo dei termini	82
6.4	Opposizioni multiple	83
6.4.1	Opposizioni multiple e limitazioni	83
6.4.2	Opposizioni multiple e decisioni	84
6.4.3	Procedimenti congiunti	86
6.5	Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento)	86
6.5.1	Trasferimento e procedimento di opposizione	86
6.5.1.1	Introduzione e principio di base	86
6.5.1.2	Trasferimento di marchio dell'Unione europea anteriore	87
6.5.1.3	Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore.....	88
6.5.1.4	Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di marchio dell'Unione europea e registrazioni nazionali	89
6.5.1.5	Trasferimento della domanda di marchio dell'Unione europea contestata.....	90
6.5.1.6	Trasferimento parziale di una domanda di marchio dell'Unione europea contestata.....	90
6.5.2	Le parti coincidono dopo il trasferimento.....	91
6.5.3	Modifica delle denominazioni	91
6.5.4	Modifica dei rappresentanti	91
6.5.5	Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante	91
6.5.5.1	Decesso o incapacità giuridica del richiedente.....	92
6.5.5.2	Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento)	92
6.5.5.3	Decesso o impedimento ad agire per motivi giuridici del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio	93

1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione

Il procedimento di opposizione ha inizio con la ricezione dell'atto di opposizione. Il richiedente viene informato dell'atto di opposizione depositato e riceve una copia dei documenti contenuti nel fascicolo.

Successivamente, una volta verificato il pagamento della tassa di opposizione, viene esaminata la conformità dell'atto di opposizione ad altri requisiti formali previsti dai regolamenti.

In linea generale, si possono distinguere due tipologie di irregolarità che possono inficiare l'ammissibilità di un'opposizione:

1. *irregolarità assolute*, ossia irregolarità che non possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. Se l'opponente non sana queste irregolarità di propria iniziativa entro il termine di opposizione, l'opposizione è inammissibile;
2. *irregolarità relative*, ossia irregolarità che possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. Alla scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a sanare l'irregolarità entro un termine non prorogabile di due mesi, allo scadere del quale l'opposizione verrà respinta in quanto inammissibile.

È importante notare che, al fine di salvaguardare il principio di imparzialità, prima della scadenza del termine di opposizione l'Ufficio non invia alcuna comunicazione relativa al pagamento della tassa di opposizione o a irregolarità concernenti l'ammissibilità.

Una volta accertata l'ammissibilità dell'opposizione, a entrambe le parti viene inviata una notifica che stabilisce i termini relativi al procedimento, che ha inizio con un periodo nel corso del quale le parti sono incoraggiate a negoziare un accordo perché, se sono soddisfatte determinate condizioni, la tassa di opposizione viene rimborsata; tale periodo è noto come periodo di riflessione o «cooling-off». Tale periodo di riflessione termina due mesi dopo la notifica dell'ammissibilità. Può essere soggetto a una sola proroga di 22 mesi e durare fino a 24 mesi.

Una volta scaduto il periodo di riflessione, ha inizio la fase contraddittoria del procedimento. All'opponente sono quindi concessi ulteriori due mesi per presentare tutte le prove e le osservazioni ritenute necessarie per promuovere la propria causa. Allo scadere dei due mesi e una volta che sono state inoltrate le prove e osservazioni presentate (ove ve ne siano), il richiedente ha due mesi di tempo per la replica all'opposizione.

In questa fase, il richiedente può richiedere all'opponente di dimostrare l'effettiva utilizzazione di qualsivoglia marchio anteriore registrato da più di cinque anni, inoltrando una richiesta di prova dell'uso. In tal caso, il richiedente può attendere fino a che l'opponente avrà fornito tale prova, prima di depositare le proprie prove e osservazioni. Successivamente, all'opponente viene data l'opportunità di rispondere alle osservazioni del richiedente.

Se il richiedente non richiede la prova dell'uso ma presenta prove e osservazioni, all'opponente vengono concessi due mesi di tempo per esprimersi sulla

documentazione presentata dal richiedente e dopo tali scambi l'opposizione è solitamente pronta per passare alla fase decisionale.

In alcuni casi, può essere necessario o utile prevedere un ulteriore scambio di osservazioni. Tale eventualità potrebbe verificarsi se il caso riguarda questioni complesse o se l'opponente solleva un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente può essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'esaminatore decidere se l'opponente abbia diritto a un'ulteriore replica.

L'Ufficio può richiedere alle parti di limitare le loro osservazioni a questioni specifiche, consentendo la presentazione di osservazioni su altre questioni in una fase successiva.

Una volta che le parti hanno presentato le proprie osservazioni, il procedimento si chiude, il fascicolo è pronto per essere oggetto di una decisione di merito e le parti vengono informate di conseguenza.

Quando un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, tutti i riferimenti alle domande di marchio dell'Unione europea contenuti nelle presenti direttive devono intendersi come applicabili anche alle registrazioni internazionali che designano l'UE. La Parte M delle Direttive, Marchi internazionali, che è stata redatta appositamente per i marchi internazionali, fa anch'essa riferimento alle opposizioni.

2 Presentazione dell'atto di opposizione

2.1 Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione

Articolo 46, RMUE
Articolo 4 e articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE
Decisione EX-17-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

L'atto di opposizione deve pervenire all'Ufficio per iscritto entro il termine previsto per l'opposizione, segnatamente entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata.

Si può depositare un atto di opposizione utilizzando il modulo elettronico disponibile nella User Area del sito web dell'Ufficio. Una volta presentato, il modulo elettronico sarà elaborato automaticamente e verrà emessa una ricevuta per l'opponente. È possibile depositare un atto di opposizione anche via fax o per posta e in entrambi i casi, inoltre, una volta inserito l'atto di opposizione nel sistema informatico dell'Ufficio, verrà spedita all'opponente una ricevuta.

Il richiedente riceve una copia dell'atto di opposizione (e di tutti gli altri documenti presentati dalla parte avversaria) a titolo informativo. Se l'opposizione si basa su un marchio dell'Unione europea, il richiedente viene inoltre informato della possibilità di accedere a informazioni su marchi dell'Unione europea anteriori tramite «online research tool», disponibile sul sito web dell'Ufficio.

2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale

Articolo 196, paragrafo 2, RMUE
Articolo 77, paragrafo 3, RDMUE

Un'opposizione a una registrazione internazionale che designa l'UE può essere depositata entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di prima ripubblicazione. Ad esempio, se la prima ripubblicazione avviene in data 15/04/2016, il termine di opposizione ha inizio il 16/05/2016 e termina il 15/08/2016.

Per le registrazioni internazionali, la cui data di prima ripubblicazione scade prima dell'entrata in vigore, il 23/03/2016, della modifica dell'articolo 196, paragrafo 2 RMUE, introdotta dal regolamento (UE) 2015/2424, si applica il termine previsto in precedenza, in base al quale si deve depositare un'opposizione entro un periodo di tre mesi che iniziano sei mesi dopo la data della prima ripubblicazione. Ad esempio, se la prima ripubblicazione scade il 22/03/2016, allora il periodo di opposizione inizia il 23/09/2016 e termina il 22/12/2016.

Tuttavia, le opposizioni depositate dopo la ripubblicazione della registrazione internazionale ma prima dell'inizio del termine di opposizione vengono tenute in sospeso e si considera che siano state depositate il primo giorno del termine di opposizione. L'opponente viene informato di conseguenza. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di marchio dell'Unione europea

Articoli 44 e 46, RMUE

Un atto di opposizione a una domanda di marchio dell'Unione europea ricevuto prima dell'inizio del termine di opposizione verrà tenuto in sospeso e considerato come depositato il primo giorno del termine di opposizione, segnatamente il primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea nella parte A.1. del Bollettino dei marchi dell'Unione europea. L'opponente viene informato di conseguenza. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data o la domanda di marchio dell'Unione europea viene respinta o ritirata prima della pubblicazione, la tassa di opposizione viene rimborsata.

2.2 Pagamento

Per le regole generali in materia di pagamenti, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

2.2.1 Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione

Articolo 5, paragrafo 2, RDMUE

Se l'Ufficio ha ricevuto il pagamento entro il termine di opposizione ma l'atto di opposizione è pervenuto in ritardo, l'opposizione è inammissibile. In tal caso l'Ufficio trattiene la tassa di opposizione. L'opponente viene informato e può esprimersi sulla conclusione di inammissibilità entro il termine fissato dall'Ufficio.

Se l'opponente presenta prove convincenti, quali rapporti di verifica trasmissione di fax, conferma di ricezione da parte del mittente e/o cedolini di consegna di posta certificata che dimostrano che l'atto di opposizione non era tardivo bensì è stato ricevuto correttamente dall'Ufficio entro il termine di opposizione di tre mesi, l'Ufficio deve rivedere la propria decisione e accettare l'opposizione come ricevuta entro il termine previsto. In tal caso può proseguire l'esame dell'ammissibilità. Se le prove presentate dall'opponente non dimostrano che l'atto di opposizione è stato ricevuto entro il termine di opposizione, o se l'opponente non presenta la propria replica entro il termine stabilito, viene presa una decisione che dichiara l'opposizione inammissibile. Contestualmente alla notifica della decisione all'opponente, occorre trasmettere una copia della stessa al richiedente.

2.2.2 Termini di pagamento

Articolo 46, paragrafo 3 e articolo 180, RMUE
Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE

L'Ufficio deve ricevere l'importo totale della tassa di opposizione entro il termine di opposizione. Qualora la tassa di opposizione non sia stata ricevuta entro il termine di opposizione, l'atto di opposizione si considera non presentato.

2.2.2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Nel caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario e ricevuti dopo la scadenza del termine di opposizione, essi sono da considerarsi effettuati entro il termine di opposizione se l'opponente (i) dimostra di aver impartito l'ordine di pagamento a un istituto bancario entro il termine di opposizione e (ii) versa una soprattassa pari al 10 % della tassa di opposizione. La soprattassa non è dovuta se la prova dimostra che l'ordine di pagamento è stato impartito almeno 10 giorni prima dello scadere del termine di opposizione.

2.2.2.2 Pagamento mediante conto corrente

Articolo 179, paragrafo 1 e articolo 180, paragrafo 1, RMUE
Decisione EX-17-7 del Direttore esecutivo dell'Ufficio relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Qualora l'opponente o il suo rappresentante siano titolari di un conto corrente, il pagamento è considerato effettuato nel giorno in cui viene ricevuta l'opposizione.

Poiché un pagamento mediante conto corrente si considera effettuato alla data di ricezione dell'opposizione, se l'atto di opposizione è pervenuto in ritardo anche il pagamento risulta in ritardo. Pertanto, l'opposizione è da considerarsi come non presentata.

L'assenza di un'indicazione o l'indicazione errata dell'ammontare della tassa di opposizione non pregiudica l'opposizione, in quanto è evidente che l'opponente aveva intenzione di versare la tassa di opposizione.

Persino qualora non vi fosse una richiesta esplicita in tal senso da parte dell'opponente, l'esistenza di un conto corrente è in tal caso sufficiente per l'addebito del conto stesso. Ciò vale indipendentemente dall'utilizzo o meno del modulo di opposizione.

L'unica eccezione a questa regola si ha quando il titolare di un conto corrente che desidera escludere l'uso del conto corrente per una tassa o una tariffa specifica ne informa l'Ufficio per iscritto (ad esempio indicando il bonifico bancario).

Pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi

Il pagamento di una tassa di opposizione mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che tale tassa specifica possa essere addebitata sul suo conto. In tali casi l'opponente deve presentare un'autorizzazione entro il termine di opposizione.

Il pagamento si considera effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

2.2.3 Conseguenze in caso di mancato pagamento

Articolo 99, RMUE Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE

Un'opposizione per la quale il pagamento non venga effettuato entro il termine di opposizione è considerata come non presentata e l'opponente deve ricevere una notifica in tal senso.

Una copia di questa lettera va trasmessa contestualmente al richiedente a titolo informativo.

Qualora, entro il termine consentito, l'opponente fornisca le prove dell'inaccuratezza della conclusione dell'Ufficio in merito alla perdita dei diritti e dimostri che il pagamento è stato effettuato entro i termini, occorre inviare al richiedente una notifica con una copia contenente le prove fornite dall'opponente.

Se un'opposizione è considerata non presentata, l'opponente ha il diritto di richiedere una decisione formale in merito entro due mesi. Se si avvale di tale diritto, la decisione deve essere trasmessa a entrambe le parti.

Per i casi in cui la tassa di opposizione non sia stata versata per intero o sia stata pagata dopo il termine di opposizione (cfr. punto 5.4.1 che segue).

2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione

Articoli 146, paragrafi 5 e 6, lettera a) e 7, RMUE Articolo 5, paragrafi 3 e 4 e articolo 65, RDMUE

2.3.1 Lingua procedurale

L'atto di opposizione deve essere depositato in una delle cinque lingue ufficiali dell'Ufficio. Le norme relative alla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

Secondo tali norme, nei procedimenti di opposizione vi sono casi in cui l'opponente può scegliere fra due lingue procedurali (la prima e la seconda lingua del MUE contestato, se entrambe sono lingue dell'Ufficio), e casi in cui è ammessa una sola lingua procedurale (quando la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, la lingua del procedimento di opposizione può essere soltanto la seconda lingua del MUE contestato).

Nei casi in cui è possibile scegliere, la lingua procedurale è quella indicata espressamente dall'opponente nell'atto di opposizione oppure, in assenza di un'indicazione esplicita, la lingua in cui è stato depositato l'atto di opposizione, a condizione che in entrambi i casi sia una delle possibili lingue procedurali.

Se l'opponente indica la lingua procedurale errata, il RMUE prevede due diversi scenari: il caso in cui la lingua errata sia una lingua dell'Ufficio ed il caso in cui sia una delle lingue ufficiali dell'Unione (ma non dell'Ufficio). A seconda dello scenario, le conseguenze sono diverse e l'opponente dovrà rispettare tempistiche diverse al momento di scegliere la lingua procedurale corretta e presentare una traduzione dell'atto di opposizione:

- se la lingua indicata dall'opponente è **una lingua dell'Ufficio** ma non una delle possibili lingue procedurali, l'opponente presenta a sue spese una traduzione dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata **entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione di tre mesi**. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applicano l'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, e articolo 5, paragrafi 3 e 4, RDMUE;
- se la lingua indicata dall'opponente **non è una lingua dell'Ufficio**, l'opponente deve presentare a sue spese una traduzione dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione deve essere presentata **entro il periodo di opposizione di tre mesi**. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, che stabilisce chiaramente che l'opposizione deve essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua dell'atto di opposizione non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE e all'articolo 5, paragrafo 3, RDMUE non trova applicazione.

Qualora la lingua scelta dall'opponente non sia una delle possibili lingue procedurali, per ogni corrispondenza trasmessa dall'Ufficio nel corso del procedimento di opposizione, viene usata la prima lingua del marchio contestato se è una lingua dell'Ufficio, oppure la seconda lingua se la prima non è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Il requisito concernente la lingua dell'atto di opposizione è un requisito di ammissibilità assoluto ed è trattato come specificato al punto 2.4.1 che segue.

In merito all'uso dei moduli ufficiali, la seconda frase dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUE stabilisce che, se viene usato uno dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio, può essere usato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché sia una delle lingue dell'Ufficio.

Se l'opponente utilizza il modulo ufficiale in una lingua che non può essere la lingua procedurale, tutti gli elementi testuali sono nella lingua sbagliata ed è stata scelta una lingua che non può essere la lingua procedurale, si applicano i principi sopra indicati: se la lingua errata che è stata scelta è una lingua dell'Ufficio, l'opponente ha un mese di tempo per depositare una traduzione *motu proprio*; se la lingua errata che è stata scelta non è una lingua dell'Ufficio, non sarà possibile porre rimedio all'irregolarità dopo il periodo di opposizione; di conseguenza l'opposizione sarà considerata irricevibile.

2.3.2 Esempi

Al fine di illustrare ciò che è stato spiegato nel punto 2.3.1 che precede, si espongono alcuni esempi:

- a) le lingue per la domanda di MUE sono portoghese (PT) ed inglese (EN). L'opponente presenta un'opposizione in portoghese, scegliendo quest'ultima come lingua procedurale. Poiché la lingua del procedimento non è stata correttamente indicata, dato che il portoghese non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente è tenuto a presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento;
- b) le lingue della domanda di MUE sono bulgaro (BG) ed inglese (EN). L'opponente presenta opposizione in bulgaro ed in bulgaro indica espressamente come lingua del procedimento, l'inglese. L'Ufficio non può accettare un'indicazione in bulgaro che dica che la lingua del procedimento sia l'inglese. Dal momento che la lingua del procedimento non è stata correttamente indicata, dato che il bulgaro non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente deve presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento;
- c) le lingue della domanda di MUE sono tedesco (DE) ed inglese (EN). L'opponente presenta opposizione in francese (FR). Poiché il francese è una lingua dell'Ufficio e poiché la lingua procedurale può essere il tedesco o l'inglese, l'opponente è tenuto a presentare la traduzione in tedesco o in inglese entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione. Una di queste due lingue diviene quindi la lingua del procedimento.

In tutti i precedenti esempi, se l'opponente non presenta la traduzione nella lingua corretta entro il rispettivo termine ultimo, l'opposizione è rigettata poiché inammissibile.

Se tuttavia, sempre nei precedenti esempi, è stata usata rispettivamente la versione portoghese, bulgara e francese del modulo ufficiale ma il modulo è stato compilato interamente in inglese, indicando espressamente l'inglese come lingua del procedimento, questa versione sarebbe accettata senza bisogno di presentare una traduzione in inglese. Se dunque il modulo è compilato in inglese e l'inglese è usato anche per indicare la lingua, non ci sarebbe la necessità di fornire una traduzione del modulo ufficiale.

2.4 Esame dell'ammissibilità

Articolo 2, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafi 3e 5, RDMUE

L'esame dell'ammissibilità riguarda sia i requisiti assoluti sia quelli relativi:

- i requisiti assoluti sono le indicazioni e gli elementi che devono comparire nell'atto di opposizione o essere presentati dall'opponente di propria iniziativa entro il termine di opposizione, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), RDMUE e all'articolo 146, paragrafi 5 e 7, RMUE;
- i requisiti relativi sono le indicazioni e gli elementi che, se non forniti entro il termine di opposizione, innescano l'invio di una notifica di irregolarità da parte dell'Ufficio, in cui all'opponente viene concesso un termine non prorogabile di due mesi per sanare tale situazione, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), RDMUE;

Inoltre, vi sono indicazioni facoltative esposte nell'articolo 2, paragrafo 2, punto i) e paragrafo 4, RDMUE, che non si traducono in una conclusione di inammissibilità, segnatamente la presentazione di una dichiarazione motivata o l'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione l'Ufficio deve basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nei documenti presentati dall'opponente entro il termine di opposizione (decisione del 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key (fig.)).

Gli elementi di identificazione vanno ricercati non soltanto nell'atto di opposizione, ma anche negli allegati, in altri documenti acclusi all'opposizione o in eventuali altri documenti presentati entro il termine di opposizione

Portata dell'esame dell'ammissibilità

Si procede a un esame dei marchi/diritti anteriori per verificare se almeno uno sia chiaramente identificato. Se l'unico diritto anteriore su cui si basa l'opposizione non è debitamente identificato, l'opposizione è irricevibile e l'opponente viene invitato a esprimersi sull'inammissibilità prima che venga presa una decisione in merito. Se l'unico diritto anteriore su cui si basa l'opposizione è debitamente identificato (requisiti assoluti), l'Ufficio verifica se sono soddisfatti anche i requisiti di ammissibilità relativi.

Se l'opposizione si basa su più di un diritto anteriore e almeno uno di questi è stato correttamente identificato, si può procedere all'esame dell'ammissibilità (requisiti relativi) sulla base di tale diritto anteriore. Le parti vengono informate di ciò contestualmente alla notifica dei termini del procedimento di opposizione

Se necessario, la questione dell'ammissibilità viene trattata nella decisione sull'opposizione

2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

È possibile porre rimedio alle irregolarità di ammissibilità assolute solo su iniziativa dell'opponente durante il periodo trimestrale di opposizione, altrimenti l'opposizione è irricevibile. Deve essere inviato un invito a esprimersi sull'inammissibilità. Se l'inammissibilità è confermata, viene inviata all'opponente una decisione che respinge l'opposizione in quanto ritenuta irricevibile e ne viene fornita una copia al richiedente.

2.4.1.1 Identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Gli elementi obbligatori necessari all'identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea contestata sono il numero della domanda e il nome del richiedente.

Se, per esempio, il numero della domanda indicato non corrisponde al nome del richiedente citato, spetta all'Ufficio decidere se sia possibile stabilire senza ombra di dubbio quale sia la domanda di marchio dell'Unione europea contestata. Se il nome del richiedente non è indicato, lo si può reperire nel sistema informatico dell'Ufficio.

La data di pubblicazione è un'indicazione facoltativa utile per un ulteriore controllo dell'identificazione della domanda di marchio dell'Unione europea. Se dovesse mancare, la domanda di marchio dell'Unione europea può comunque venir identificata correttamente mediante le altre indicazioni.

Con un atto di opposizione è possibile contestare solamente una domanda di marchio dell'Unione europea.

2.4.1.2 Identificazione dei marchi o dei diritti anteriori

Articolo 8, paragrafo 2, RMUE
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Diritti invocati che non sono anteriori

Articoli 8, paragrafo 2 e 46, paragrafo 1, RMUE

Talvolta un'opposizione si basa su uno o più marchi o altri diritti che non sono anteriori alla domanda di marchio dell'Unione europea. La preesistenza di almeno uno dei diritti si stabilisce durante la fase di ammissibilità.

Per essere anteriore, un diritto invocato deve presentare, in assenza di data di priorità, una data della domanda antecedente a quella in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea contestata. In caso di conflitto tra un marchio nazionale e una domanda di marchio dell'Unione europea, l'ora e il minuto di deposito del marchio

nazionale non sono rilevanti per stabilire quale marchio sia anteriore (sentenza del 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Se è stata rivendicata la priorità, dovrebbe essere determinata nella misura in cui i prodotti e i servizi pertinenti sono anteriori. Per ulteriori informazioni si vedano anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Qualora l'unico marchio invocato o tutti i marchi anteriori non siano anteriori, l'Ufficio informa l'opponente dell'inammissibilità e lo invita a esprimersi sulla questione prima che venga presa una decisione sull'inammissibilità.

Quando l'opposizione si basa su più di un diritto, uno dei quali è anteriore e uno o più degli altri non lo sono, l'Ufficio notifica l'ammissibilità dell'opposizione sulla base del diritto anteriore.

Registrazioni o domande di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) e articolo 39, paragrafo 3, RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), articolo 5, paragrafo 3 e articolo 7, paragrafi 1, 4 e 5 RDMUE
--

Questi diritti sono registrazioni o domande di marchio dell'Unione europea, registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, registrazioni o domande di marchi nazionali o del Benelux (compresi «ex marchi dell'Unione europea» per i quali è stata presentata richiesta di trasformazione) e registrazioni internazionali nel quadro dell'Accordo o Protocollo di Madrid in vigore in uno Stato membro.

Gli elementi di identificazione assoluti per le registrazioni e domande di marchi anteriori sono:

- il numero di registrazione/domanda;

Le domande nazionali che provengono dalla trasformazione (di una domanda) di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano sussistenti non appena viene presentata una richiesta di trasformazione valida. Tali diritti vengono debitamente identificati ai fini dell'ammissibilità se l'opponente indica il numero (della domanda) di marchio dell'Unione europea oggetto di trasformazione nonché i paesi per i quali tale trasformazione è stata richiesta.
- l'indicazione della registrazione del marchio anteriore o della presentazione della domanda in tal senso;
- lo Stato membro, compreso il Benelux, ove il marchio anteriore è registrato/oggetto di domanda o, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio dell'Unione europea.

Se lo Stato membro non è indicato nell'atto di opposizione ma vi è un certificato in tal senso in allegato, si considera che lo Stato membro sia debitamente identificato, anche se il certificato non è redatto nella lingua del procedimento. Non è necessario richiedere una traduzione del certificato in questa fase del procedimento. Se si tratta di un certificato di una registrazione internazionale si presume che l'opposizione si basi su tale marchio in tutti gli Stati membri designati e/o paesi del Benelux indicati nel certificato. Tuttavia la registrazione di

base è un diritto anteriore indipendente, che può essere rivendicato separatamente.

In mancanza delle precedenti indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

La preesistenza rivendicata in un MUE può essere presa in considerazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE, purché il titolare del MUE abbia rinunciato al marchio anteriore o lo abbia lasciato estinguere ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, RMUE e che tale fatto sia dimostrato dall'opponente.

In tale caso, l'opponente deve basare la sua opposizione sul marchio dell'Unione europea, chiedendo esplicitamente che nel periodo trimestrale di opposizione il marchio nazionale continui a esistere grazie alla preesistenza rivendicata nel MUE. Deve essere stabilito un chiaro nesso fra il MUE indicato e il marchio anteriore per il quale è stata rivendicata la preesistenza nel MUE. Entro il termine stabilito in base all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l'opponente deve fornire prove sufficienti, rilasciate dall'amministrazione presso la quale è stato registrato il marchio nazionale, a sostegno del fatto che il marchio nazionale è stato oggetto di rinuncia o che ne è stata permessa l'estinzione conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, RMUE.

Registrazioni o domande di marchi anteriori che godono di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE

Articolo 8, paragrafo 5, RMUE
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), RDMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE un'opposizione può basarsi su un marchio che gode di notorietà che può essere una registrazione anteriore dell'Unione europea, internazionale, del Benelux e nazionale, nonché una domanda anteriore soggetta alla sua registrazione.

Si applicano i medesimi requisiti di identificazione delle registrazioni o delle domande dei marchi anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), RMUE sopra citate.

Marchio anteriore notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE protegge i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi. Si può trattare di una registrazione o di una domanda di registrazione, di un marchio non registrato o di un marchio che non è registrato nel territorio nel quale si rivendica la notorietà del marchio (indipendentemente dalla sua registrazione nel territorio d'origine).

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione dello Stato membro nel quale si rivendica la notorietà del marchio;

- una rappresentazione del marchio. Per i marchi denominativi, va indicata la parola che costituisce il marchio. Per marchi di tipo figurativo o altro, va fornita la rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) così come viene utilizzato e rivendicato come notoriamente conosciuto. Se l'opposizione si basa inoltre su un marchio registrato ma non è fornita alcuna rappresentazione del marchio notoriamente conosciuto, l'Ufficio parte dal presupposto che entrambi i marchi si riferiscano allo stesso segno e che l'opponente sostenga che il marchio registrato sia notoriamente conosciuto (decisione del 17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

In mancanza delle precedenti indicazioni, il diritto rilevante sarà inammissibile.

Marchi depositati da un agente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE

Articolo 8, paragrafo 3, RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del RDMUE

Un marchio depositato da un agente è una domanda di MUE contestata in relazione alla quale l'opponente afferma che il richiedente, il quale ha o ha avuto un rapporto da agente o da rappresentante con l'opponente, ha presentato la domanda del marchio senza il suo consenso.

Le indicazioni assolute per le registrazioni/domande di marchi anteriori sono:

- un'indicazione del territorio in cui il marchio anteriore è protetto;
- l'indicazione sulla possibile registrazione del marchio anteriore o sulla presentazione della domanda in tal senso (se del caso);
- il numero della domanda/registrazione.

Le indicazioni assolute per i marchi anteriori non registrati sono:

- un'indicazione del territorio in cui il marchio anteriore è protetto;
- una rappresentazione del marchio anteriore (a colori, se del caso).

La rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) deve essere fornita solo se il marchio anteriore del titolare è un marchio non registrato perché, in tale caso, non può essere fornito alcun numero di registrazione per identificare in modo chiaro il marchio anteriore. Per i marchi denominativi non registrati, deve essere indicata la parola che costituisce il marchio. Per i marchi figurativi o di altro tipo non registrati, deve essere fornita la rappresentazione del marchio così come viene utilizzato e rivendicato dal titolare. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE). In mancanza delle indicazioni precedenti, il diritto pertinente sarà inammissibile.

Marchi anteriori non registrati e segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Articolo 8, paragrafo 4, RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE
--

Questa categoria è costituita da segni che non sono registrati e vengono utilizzati come marchi o da un ampio numero di diritti anteriori diversi, tra cui i diritti a una ragione sociale, a una denominazione commerciale, a un segno distintivo aziendale, a insegne, a titoli di opera letteraria/artistica protetta, nonché il diritto a un segno che non costituisca commercializzazione ingannevole.

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione della tipologia o natura del diritto. La natura del diritto determina l'ampiezza dell'opposizione e da essa dipende la difesa del richiedente. «denominazione commerciale», «ragione sociale», «segno distintivo aziendale», «commercializzazione ingannevole», «titoli di opere letterarie/artistiche protette» sono indicazioni accettabili della natura dei diritti. Per contro, termini generici quali «diritto consuetudinario» e «concorrenza sleale», senza alcuna indicazione della natura specifica del diritto, non sono accettabili. Il suddetto elenco non è esaustivo.
- Se l'opponente basa la propria opposizione su un diritto che non può essere un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ad esempio un diritto d'autore o un disegno o modello, l'opposizione è ammissibile. Tuttavia, dopo l'inizio del procedimento, l'opposizione viene respinta sul merito;
- un'indicazione dello Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza del diritto;
- una rappresentazione del diritto anteriore (a colori, se del caso).

In assenza delle suddette indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

Denominazione d'origine protetta e/o indicazioni geografiche protette ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE

Articolo 8, paragrafo 6, RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto v) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE un'opposizione può basarsi su una denominazione d'origine protetta anteriore o su un'indicazione geografica protetta anteriore.

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione della natura del diritto, vale a dire la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
- un'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, vale a dire l'Unione o uno Stato membro;
- una rappresentazione della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta (soltanto verbale).

In assenza delle suddette indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

2.4.1.3 Identificazione dei motivi

Articolo 46, paragrafo 3, e articolo 94, RMUE
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Un'opposizione senza alcuna indicazione dei motivi è irricevibile qualora tale irregolarità non venga sanata prima della scadenza del termine di opposizione.

I motivi vanno specificati mediante una dichiarazione tale per cui vengano soddisfatti i rispettivi requisiti ai sensi dell'articolo 8, RMUE. In questa fase del procedimento le argomentazioni e le prove sono discrezionali.

In particolare, i motivi si considerano adeguatamente indicati se viene spuntata una delle caselle pertinenti nel modulo di opposizione o se è possibile giungere a tale conclusione in base agli argomenti dell'opponente depositati entro il periodo di opposizione.

In entrambi i casi è possibile identificare in modo inequivocabile i motivi entro il termine di opposizione e l'opposizione è ammissibile.

In caso contrario, occorre procedere a un'attenta valutazione di tutto l'atto di opposizione e degli altri documenti presentati prima di respingere l'opposizione: non è rilevante se i motivi siano indicati nel modulo, nei suoi allegati o nella documentazione di supporto. I motivi devono essere inequivocabilmente chiari.

L'opponente viene invitato a presentare osservazioni sull'inammissibilità prima che venga presa la decisione di respingere l'opposizione.

2.4.2 Requisiti di ammissibilità relativi

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), RDMUE

Le irregolarità relative sono quelle che possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. L'Ufficio invita l'opponente a sanare l'irregolarità entro due mesi dalla notifica dell'irregolarità. Se l'opponente sana l'irregolarità, l'opposizione è considerata ammissibile; in caso contrario, viene respinta per motivi di inammissibilità.

2.4.2.1 Date

Articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e e) e articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

Comprendono la data di deposito e, se disponibili, la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore.

Questo requisito si applica ai seguenti diritti:

- domande o registrazioni di marchio anteriore dell'Unione europea, nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), RMUE;
- marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, se registrati;

- marchi anteriori che godono di notorietà invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

In caso di opposizioni basate su una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica, la data della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a partire dalla quale è concessa la protezione.

Queste indicazioni possono essere importanti per poter eliminare eventuali errori contestualmente all'identificazione dei marchi/segni anteriori sopra citati. È sufficiente che tali elementi compaiano nei documenti allegati.

2.4.2.2 Rappresentazione di marchi/segni anteriori

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f), articolo 5, paragrafo 5 e articolo 63, paragrafo 3, RDMUE
--

Si tratta di un requisito di ammissibilità assoluto per i diritti non soggetti a registrazione, in quanto, in caso contrario, non è possibile determinare il diritto anteriore (si veda sopra).

Il requisito di ammissibilità relativo di fornire una rappresentazione del marchio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), RDMUE si applica ai seguenti diritti:

- domande o registrazioni di marchio anteriore nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMUE;
- marchi anteriori che godono di notorietà invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE;
- marchi depositati da un agente (articolo 8, paragrafo 3, RMUE, se si tratta di marchi registrati).

Se nella notifica di opposizione non è stata allegata una rappresentazione adeguata del marchio/segno, l'opponente viene informato dell'irregolarità. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, il diritto anteriore viene respinto in quanto inammissibile.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, non occorre fornire la rappresentazione, in quanto la stessa è reperibile nella banca dati dell'Ufficio.

Se il marchio è un marchio denominativo, è sufficiente un'indicazione della parola per ritenere che sia stata presentata una rappresentazione adeguata del marchio.

Allo stesso scopo, se il marchio è di tipo figurativo, tridimensionale o altro, occorre depositare una rappresentazione del marchio così come appare nella domanda o nella registrazione. Quando il marchio è a colori, occorre presentare quanto meno una rappresentazione del marchio a colori.

Un marchio anteriore viene identificato come marchio a colori solo quando è allegata una rappresentazione del marchio a colori, oppure quando viene menzionata un'indicazione a questo riguardo nell'atto di opposizione o nei documenti allegati a quest'ultimo. Di conseguenza, quando un'indicazione a questo riguardo è contenuta nei documenti presentati senza essere accompagnata da una rappresentazione del

marchio a colori (vale a dire quando non viene depositata alcuna rappresentazione grafica del marchio o è depositata una rappresentazione del marchio in bianco e nero), l'Ufficio notifica questa irregolarità. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, il diritto anteriore viene respinto in quanto inammissibile.

La rappresentazione a colori del marchio non è obbligatoria se il marchio nazionale non è stato pubblicato (per motivi tecnici) a colori, quale è la prassi seguita ad esempio a Cipro e in Lettonia. In questi casi l'Ufficio non richiede una rappresentazione a colori né obbliga l'opponente a depositare una traduzione delle indicazioni cromatiche presentate nella lingua originale.

I paesi elencati qui di seguito hanno sempre pubblicato a colori o l'hanno fatto a decorrere dalla data indicata:

- Belgio
- Bulgaria
- Repubblica ceca (1999)
- Danimarca
- Germania
- Estonia (2003)
- Irlanda (2003)
- Grecia (2007)
- Spagna (dal 31/07/2002)
- Francia (1992)
- Croazia (2009)
- Italia
- Lituania (dal luglio 2009)
- Lussemburgo
- Ungheria
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Polonia (2003)
- Portogallo (2006)
- Romania
- Slovenia (1992)
- Slovacchia (2008)
- Finlandia (2005)
- Svezia
- Regno Unito (2004).

I marchi internazionali vengono pubblicati a colori dal 1989.

Se la rappresentazione depositata non è chiara, l'Ufficio può richiederne una più chiara. Se la rappresentazione ricevuta è incompleta o illeggibile e la richiesta di fornirne una chiara non viene soddisfatta, la rappresentazione si considera non ricevuta e il diritto viene respinto in quanto inammissibile.

2.4.2.3 Prodotti e servizi

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) e articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), RDMUE stabilisce che l'atto di opposizione deve contenere un'indicazione dei prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione nella lingua del procedimento per ogni motivo. Ciò vale per tutte le tipologie di diritti anteriori.

L'opposizione può basarsi su tutti i prodotti e servizi per cui il marchio anteriore è registrato o oggetto di domanda di registrazione, oppure solo per taluni prodotti e servizi. Detti prodotti e servizi devono essere elencati nella lingua del procedimento.

Se il numero di prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione è inferiore al numero di prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, i prodotti e i servizi sui quali non si basa l'opposizione non devono essere indicati, in quanto non pertinenti per il procedimento.

Un'indicazione del numero o dei numeri di classe o un riferimento a «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato» sono ritenuti indicazioni sufficienti dei prodotti e servizi dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione, a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale contenente l'elenco di prodotti e servizi coperti da tale marchio (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua procedurale, tradotto nella lingua procedurale o deve utilizzare i codici nazionali o INID al fine di identificare chiaramente il numero o i numeri di classe in questione).

Se viene utilizzata un'indicazione come «l'opposizione si basa su tutti i prodotti della Classe 9» e non viene allegato alcun certificato nella lingua procedurale, l'Ufficio chiederà una precisazione dei prodotti nella lingua procedurale. Un'indicazione del genere è accettabile solo qualora l'opponente risponda che è titolare di una registrazione con una descrizione che precisa che il segno è registrato per «tutti i prodotti della Classe 9».

Inoltre, qualora l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato» ma poi elenchi solamente «parte» di tali prodotti e servizi (se confrontati con il certificato di registrazione o con l'estratto ufficiale pertinente in allegato al modulo di opposizione) l'Ufficio, al fine di ovviare alla contraddittorietà delle informazioni contenute nell'atto di opposizione, parte dal presupposto che l'opposizione si basi su «tutti i prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato».

Anche nel caso in cui l'opponente non abbia indicato, o non abbia indicato chiaramente, su quali beni e/o servizi si basa l'opposizione, è sufficiente che venga allegato un certificato di registrazione nella lingua procedurale; a quel punto si parte dal presupposto che l'opposizione si basi sui prodotti e servizi che compaiono nel certificato. Tuttavia, se il certificato è redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale o se non vi è alcun certificato in allegato, occorre notificare tale irregolarità.

Se un'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi identici/simili», è necessario chiedere un chiarimento, in quanto tale formulazione non è sufficientemente chiara da consentire l'identificazione del fondamento dell'opposizione.

Per opposizioni che si basano su marchi o diritti anteriori non registrati, l'opponente deve indicare le attività commerciali nel corso delle quali gli stessi vengono utilizzati.

Aspetti specifici: opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'UE

Ai fini dell'ammissibilità, per quanto riguarda le opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'UE, un'indicazione del numero o dei numeri di classe contenuta solamente nell'atto di opposizione non è sufficiente per identificare i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione. Se l'opposizione si basa su tutti o parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, occorre elencare tali prodotti e servizi nella lingua del procedimento di opposizione. L'elenco deve contenere tutti i prodotti o servizi coperti dal marchio o per lo meno i prodotti o servizi specifici su cui si basa l'opposizione.

2.4.2.4 Marchio anteriore che gode di notorietà: portata territoriale della notorietà

Se l'opponente invoca l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sulla base di un marchio nazionale, l'Ufficio ritiene che la notorietà sia rivendicata per il territorio in relazione al quale il marchio nazionale anteriore gode di protezione.

Se l'opponente invoca l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sulla base di un marchio internazionale registrato, l'opponente dovrà identificare i territori per i quali rivendica la notorietà del suo marchio. In mancanza di tale indicazione, l'Ufficio ritiene che la notorietà sia rivendicata per tutti i territori in relazione ai quali il marchio anteriore è protetto.

Se il marchio anteriore è un MUE, non è necessaria alcuna indicazione in quanto viene considerata rivendicata la notorietà per l'UE.

2.4.2.5 Identificazione dell'opponente

Articolo 46, paragrafo 1, RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto i), RDMUE
--

L'opponente può essere una persona fisica o giuridica. Per poter identificare l'opponente, dev'essere presente un'indicazione del suo nome e indirizzo.

Fino ad ora non si sono verificati casi di opposizioni in cui l'opponente non fosse identificato. Se fosse indicato soltanto il nome dell'opponente e ad esempio un numero di fax, occorrerebbe chiedere all'opponente di trasmettere i dettagli del suo indirizzo.

Al momento di verificare se l'opponente sia chiaramente identificato, occorre prestare attenzione alla natura dell'opponente, vale a dire se si tratta di una persona fisica o giuridica. Se è poco chiaro se l'opponente sia una persona fisica o giuridica, o se non è indicato il tipo di persona giuridica (ad esempio GmbH, KG, SA, Ltd), occorre notificare l'irregolarità.

Legittimazione

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera h, punti i) e iii), RDMUE

Salvo indicazione contraria, si suppone che l'opponente sostenga di essere il titolare del diritto anteriore. Solamente nel caso in cui l'opponente agisca per conto di un licenziatario autorizzato o di una persona autorizzata ai sensi del diritto nazionale è tenuto a rilasciare una dichiarazione in tal senso, in cui deve precisare la base su cui si fonda il suo diritto o autorizzazione. In mancanza di tali dettagli, occorre notificare l'irregolarità.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE, un opponente che agisca per conto di un licenziatario o di una persona autorizzata è tenuto a indicare il proprio nome e indirizzo, secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 5, RMUE e pertanto su registrazioni o domande di marchi, l'atto di opposizione può essere depositato dal titolare e dai licenziatari di tali registrazioni o domande, a condizione che siano autorizzati dal titolare.
- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (marchio di un agente), può essere depositato dal titolare di tale marchio.
- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (marchi o segni anteriori), può essere depositato dal titolare di tale marchio o segno anteriore oppure da persone autorizzate, ai sensi della legge nazionale applicabile, a esercitare i diritti relativi al marchio o segno anteriore.
- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, può essere depositato da qualsiasi persona autorizzata, ai sensi della legislazione dell'UE o della legge nazionale applicabile, a esercitare i diritti relativi alla denominazione o all'indicazione geografica protetta anteriore.

Se l'opponente rivendica la titolarità di un diritto o registrazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, è legittimato a depositare un'opposizione indipendentemente dal suo paese di origine.

Cambiamento di titolare (trasferimento del marchio anteriore) prima del deposito dell'opposizione

Qualora il marchio anteriore sia stato trasferito prima del deposito dell'opposizione, occorre distinguere tra le opposizioni fondate su un marchio dell'Unione europea anteriore e le opposizioni fondate su registrazioni (o domande) di marchi nazionali.

Opposizioni basate su un marchio dell'Unione europea anteriore

Il successore nella titolarità di un marchio dell'Unione europea può presentare un'opposizione basata su registrazioni o domande dell'Unione europea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 11, RMUE, segnatamente solo se l'opponente ha presentato una domanda di registrazione del trasferimento contestualmente al deposito dell'opposizione. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 12, Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte C, Opposizione

RMUE, qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, il successore nella titolarità può rilasciare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

Spetta all'opponente fornire questa informazione, che non sarà verificata dall'Ufficio al momento dell'esame dell'ammissibilità. Tuttavia, se l'opponente precisa nella spiegazione della sua opposizione di essere il nuovo titolare (o utilizza termini simili), l'Ufficio deve invitare l'opponente a indicare la data in cui la richiesta di registrazione del trasferimento è stata inviata all'Ufficio o ricevuta dallo stesso.

Opposizione basata su una registrazione o domanda nazionale

Un'opposizione basata su una registrazione o domanda nazionale può essere presentata dal «vecchio» titolare o dal successore nella titolarità, in quanto sussistono pratiche diverse nei diversi Stati membri circa la necessità di registrare il trasferimento nel registro nazionale dei marchi per poter far valere i diritti derivanti dalla registrazione.

In alcuni casi l'opposizione è depositata dall'opponente A mentre, in seguito a un trasferimento del marchio anteriore su cui si basa l'opposizione, il marchio è di proprietà di B. Poiché A potrebbe ancora comparire quale titolare nel registro competente, l'Ufficio accetterà l'opposizione come valida con A quale opponente, benché non sia più il titolare del marchio anteriore.

Se l'opposizione è depositata con B quale opponente e una copia del certificato di registrazione mostra A quale titolare del marchio anteriore, l'opposizione è accettata come ammissibile partendo dal presupposto che il marchio anteriore sia stato trasferito a B prima del deposito dell'opposizione (o l'atto di opposizione indica che lo stesso si oppone nella sua veste di licenziatario). Tuttavia, il diritto a depositare un'opposizione (ad es. le prove del trasferimento o della concessione di una licenza prima del deposito dell'opposizione) deve essere dimostrato entro il limite di tempo prescritto per le prove.

Pluralità di opposenti

Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 73, paragrafo 1, RDMUE

In alcuni casi l'atto di opposizione contiene più di un opponente. Sussistono solamente due fattispecie in cui l'Ufficio accetta due o più persone distinte (fisiche o giuridiche) quali opposenti multipli, segnatamente:

- se sono contitolari del marchio o diritto anteriore;
- se l'opposizione è depositata dal titolare o contitolare di un marchio o diritto anteriore unitamente a uno o più licenziatari di questi marchi/diritti anteriori.

Qualora non vi sia alcuna indicazione che gli opposenti multipli soddisfano uno dei due requisiti suddetti, agli stessi verrà chiesto di indicare il loro rapporto (contitolarità o titolare/licenziatario) o di indicare uno degli opposenti multipli quale unico opponente.

Se un marchio anteriore e/o un diritto anteriore è detenuto da più di un titolare (contitolarità), l'opposizione può essere depositata da un titolare qualsiasi o da tutti i titolari.

Tuttavia, se gli opposenti informano l'Ufficio che, ad esempio, la società A B.V. detiene cinque dei diritti anteriori e la società A PLC ne detiene altri cinque, gli stessi sono tenuti a indicare con chi debba essere portata avanti l'opposizione. Di conseguenza, non si terrà conto di cinque dei dieci diritti anteriori. Se gli opposenti non trasmettono una risposta adeguata entro il termine stabilito di due mesi, l'opposizione verrà respinta in quanto irricevibile.

Ammissibile

Marchi anteriori	1	2	3	4	5
Titolare	A/B	A	A	A	A

Marchi anteriori	1	2	3	4	5
Titolari	A/B	A/C	A	A	A

La seconda combinazione è ammissibile solamente nel caso in cui almeno A sia uno degli opposenti.

Non ammissibile

Marchi anteriori	1	2	3	4	5
Titolari	A	A	B	B	B

Occorre invitare gli opposenti a precisare se desiderano portare avanti il procedimento con A o B quale opponente.

Marchi anteriori	1	2	3	4	5
Titolari	A/B	A	A	B	B

Occorre chiedere agli opposenti di portare avanti l'opposizione o come pluralità di opposenti sulla base dei primi tre marchi anteriori o come pluralità di opposenti sulla base del primo, quarto e quinto marchio anteriore.

Marchi anteriori	1	2	3	4	5
Titolari	A/B/C	B/C	A	A	A

Occorre chiedere agli opposenti di portare avanti l'opposizione o come pluralità di opposenti A, B e C sulla base del primo e secondo marchio anteriore o come pluralità di opposenti A e B sulla base del primo, terzo, quarto e quinto marchio anteriore.

Indicazione di rapporti diversi dalla contitolarità

Qualora nell'atto di opposizione siano citati due opposenti, uno come titolare del diritto anteriore e l'altro come licenziatario (autorizzato dal titolare a depositare l'opposizione), non verrà mossa alcuna obiezione se il titolare di tutti i diritti anteriori su cui si basa l'opposizione è la medesima persona fisica o giuridica, indipendentemente dal numero di licenziatari che aderiscono alla causa.

Nell'esempio che segue l'opposizione è accettabile con A, B e C quale pluralità di opposenti:

Marchi anteriori	1	2	3
Titolare	A	A	A
Licenziatari	B	C	Nessuno

Per contro, nell'esempio che segue, benché B sia accettato quale opponente multiplo in quanto licenziatario del marchio anteriore 1, non può essere accettato quale opponente multiplo quale titolare del marchio anteriore 3. L'Ufficio chiederà agli opposenti di precisare se desiderano portare avanti l'opposizione con A o con B quale opponente. In assenza di replica da parte degli opposenti, l'opposizione è irricevibile.

Marchi anteriori	1	2	3
Titolare	A	A	B
Licenziatari	B	C	A

Prove

Nei casi in cui l'opposizione si basi su marchi registrati anteriori, la modalità più diffusa per fornire le prove della contitolarietà consiste nel presentare una copia del certificato di registrazione o un estratto da una banca dati ufficiale. Se l'opposizione si basa su svariati marchi/diritti anteriori ma gli opposenti hanno già fornito le prove della contitolarietà relativa a un marchio registrato anteriore, gli stessi saranno comunque tenuti a confermare la titolarità di uno degli altri diritti anteriori. Poiché in questa fase del procedimento di opposizione gli opposenti non sono obbligati a fornire le prove dei loro marchi/diritti anteriori, ai fini dell'ammissibilità è sufficiente trasmettere una dichiarazione che confermi la loro facoltà di depositare congiuntamente un'opposizione.

2.4.2.6 Rappresentanza professionale

Rappresentante

Articoli 119 e 120, RMUE
 Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto ii) e articolo 73, RDMUE

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto ii), RDMUE stabilisce che se l'opponente ha designato un rappresentante, è tenuto a fornire il nome e l'indirizzo professionale dello stesso secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), REMUE.

Nel caso in cui via sia più di un opponente dinanzi all'Ufficio, deve essere nominato un rappresentante comune.

Se l'opponente proviene dallo Spazio economico europeo (SEE) (non vige l'obbligo di essere rappresentato ai sensi dell'articolo 119, RMUE), la mancata nomina di un rappresentante o la mancata indicazione del nome o indirizzo professionale dello stesso ha come unica conseguenza il fatto che l'Ufficio comunicherà direttamente con l'opponente.

Se l'opponente ha l'obbligo di essere rappresentato ai sensi dell'articolo 119, RMUE, la mancata nomina di un rappresentante o la mancata indicazione del nome o indirizzo professionale dello stesso costituisce un'irregolarità di ammissibilità relativa. L'Ufficio inviterà l'opponente a nominare un rappresentante e/o ad indicare il nome e indirizzo dello stesso, e in caso di inadempienza l'opposizione verrà respinta in quanto irricevibile.

Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale

2.4.2.7 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

Un atto di opposizione deve essere firmato dall'opponente o, se presentato da un rappresentante, deve recare la firma di quest'ultimo.

Se un atto di opposizione è depositato con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è ritenuta equivalente a una firma.

2.4.2.8 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni

Articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

Se i requisiti di ammissibilità relativi mancano o non sono soddisfatti, l'opponente ha due mesi di tempo per sanare l'irregolarità. Tale termine non è soggetto a proroga.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine fissato, l'opposizione viene respinta come irricevibile; in alternativa, se l'irregolarità riguarda alcune parti dei diritti anteriori, l'opponente viene informato dell'ammissibilità dell'opposizione ma anche del fatto che i diritti anteriori interessati non possono essere presi in considerazione.

2.4.3 Indicazioni facoltative

2.4.3.1 Ampiezza dell'opposizione

Articolo 2, paragrafo 2, lettera i), RDMUE

L'opposizione può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta l'opposizione; in assenza di tale indicazione, l'opposizione si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Se l'opponente indica che l'opposizione è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della domanda di MUE, è tenuto a elencare **dettagliatamente** tali prodotti.

L'ampiezza dell'opposizione è indicata correttamente laddove i prodotti sono prodotti specifici compresi in un termine più ampio utilizzato nell'indicazione specifica oggetto di contestazione (ad esempio, un'opposizione avanzata contro *i pantaloni* quando la domanda di marchio dell'Unione europea è stata depositata per l'*abbigliamento* – in questo esempio, gli unici prodotti contestati sono considerati i *pantaloni*). Tuttavia, se

Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte C, Opposizione Pag. 28

l'opponente utilizza formulazioni ambigue quali «l'opposizione è diretta contro tutti i prodotti simili a ...», quando i prodotti dell'opponente sono sostituiti con quelli del richiedente, o qualsiasi altra indicazione che non identifichi chiaramente i prodotti e servizi contestati, l'opposizione sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Inoltre, qualora l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione è diretta contro «parte dei prodotti e servizi del marchio contestato» ma poi elenchi «tutti» questi prodotti e servizi nell'atto di opposizione o negli allegati, l'Ufficio, al fine di ovviare alla contraddittorietà delle informazioni contenute nell'atto di opposizione, parte dal presupposto che l'opposizione sia diretta contro «tutti i prodotti e servizi».

2.4.3.2 Dichiarazione motivata sui motivi

Articolo 2, paragrafo 4, RDMUE

La «dichiarazione motivata» comprende le prove dell'esistenza del diritto anteriore, che (a differenza dell'identificazione del diritto anteriore) è una questione di merito piuttosto che di ammissibilità.

È facoltativa nella fase di deposito dell'opposizione; non ha nulla a che vedere con l'esame dell'ammissibilità. È accettabile se è inclusa nell'opposizione, ma in caso contrario può essere fornita alla scadenza del periodo di riflessione (articolo 7, paragrafo 1, RDMUE) e riguarda il merito, non l'ammissibilità, dell'opposizione.

2.5 Notifica dell'atto di opposizione

Articoli 4, 5 e 6, RDMUE

Decisione EX-17-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

L'Ufficio invia alla controparte a scopo informativo tutti gli atti di opposizione e tutti i documenti presentati dalla parte avversaria, nonché tutte le comunicazioni trasmesse a una delle parti dall'Ufficio prima dell'inizio del periodo di riflessione.

Una volta che l'opposizione è stata giudicata ammissibile, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. La notifica stabilisce inoltre il termine entro cui l'opponente è tenuto a presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a favore della propria opposizione, nonché il termine entro cui il richiedente è tenuto a presentare le proprie osservazioni in replica. È importante notare che, data la possibilità di utilizzo di diversi mezzi di comunicazione (comunicazioni elettroniche, fax e posta) i termini citati nella notifica sono fissati a partire dal canale di comunicazione «più lento». Ad esempio, se una delle parti riceve la notifica con una comunicazione elettronica tramite il sito web ufficiale dell'Ufficio, si considera che la notifica sia avvenuta il quinto giorno solare successivo al giorno in cui il documento è stato creato dai sistemi dell'Ufficio. Pertanto, se la notifica viene inviata alla controparte via fax, anche a questa parte saranno concessi i cinque giorni aggiuntivi in modo da far coincidere i termini concessi nelle notifiche. Per maggiori informazioni sulle

comunicazioni con l'Ufficio, si prega di fare riferimento alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Quando l'opposizione si basa su un marchio anteriore registrato o oggetto di domanda a colori, l'Ufficio si assicura che il richiedente riceva la rappresentazione a colori. In taluni casi ciò potrebbe richiedere una notifica per posta.

La notifica non avviene prima dello scadere del termine di opposizione.

3 Periodo di riflessione (cooling-off)

3.1 Avvio del periodo di riflessione

Articoli 5 e 7; articolo 6, paragrafo 1; e articolo 8, paragrafi 2 e 9, RDMUE
Comunicazione n. 1/06 del Presidente dell'Ufficio

Quando l'opposizione è giudicata ammissibile, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole che l'opposizione è considerata ammissibile e che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo la ricezione della notifica (viene concesso un periodo «di riflessione» di due mesi prima che il procedimento inizi ufficialmente, con conseguenze giuridiche per quanto riguarda in particolare le tasse di opposizione).

In base alla sentenza della Corte di giustizia del 18/10/2012 nella causa C-402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), la notifica inviata alle parti che le informa che l'opposizione è ammissibile ai sensi della regola 18, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (ora articolo 6, paragrafo 1, RDMUE) costituisce una decisione che può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale sul caso, come sancito dall'articolo 58, paragrafo 2, RMUE. Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione.

La scadenza del periodo di riflessione viene fissata a due mesi dalla notifica. Tale periodo può essere esteso.

All'opponente è concesso un termine di due mesi dopo la scadenza del periodo di riflessione per presentare fatti, prove o argomentazioni indipendentemente dal fatto che abbia o meno già presentato tali fatti, prove o argomentazioni unitamente all'atto di opposizione. L'opponente è inoltre tenuto a comprovare il suo diritto o i suoi diritti anteriori entro il medesimo termine.

La richiesta rivolta all'opponente è un **invito generico** a completare il fascicolo ai sensi dell'articolo 7, RDMUE. L'Ufficio **non** precisa la natura e il tipo di materiale necessario al completamento del fascicolo (si veda espressamente l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, RDMUE). Piuttosto, spetta all'opponente decidere cosa desidera presentare.

In pratica, il termine per la presentazione di questo materiale aggiuntivo è fissato a quattro mesi dalla data della notifica. Gli opposenti devono pertanto prendere atto che il termine di presentazione di tale materiale aggiuntivo non è un termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione, bensì un termine di quattro mesi dalla notifica.

Al richiedente viene concesso un termine aggiuntivo di due mesi per la replica all'opposizione. Invece di fissare un termine separato di due mesi (due mesi per il periodo di riflessione, due mesi per completare l'opposizione, due mesi per la replica), il termine per la replica all'opposizione viene fissato a sei mesi dalla notifica dell'ammissibilità (giorno di inizio del periodo di riflessione).

Non appena l'opponente completa la propria opposizione in qualsiasi momento dopo la notifica e prima della scadenza dei sei mesi disponibili per la stessa, il materiale aggiuntivo viene trasmesso al richiedente senza alcuna modifica al termine concesso per la replica all'opposizione. Tuttavia, se il materiale aggiuntivo sopraggiunge all'Ufficio senza che vi sia tempo sufficiente per trasmetterlo al richiedente entro il termine fissato per l'opponente, tale materiale viene inviato al richiedente unitamente alla determinazione di un nuovo termine di due mesi per la replica all'opposizione. Tale termine di due mesi fissato separatamente decorre dalla data di ricezione della notifica del materiale aggiuntivo, per far sì che il richiedente disponga sempre di un termine completo di due mesi per preparare la propria replica.

3.2 Proroga del periodo di riflessione

Articolo 146, paragrafi da 5° a 7, RMUE Articolo 6 , paragrafo 1, RDMUE Comunicazione n. 1/06 del Presidente dell'Ufficio

Il periodo di riflessione può essere prorogato fino a un totale di 24 mesi. qualora entrambe le parti richiedano una tale proroga prima della scadenza del periodo. L'Ufficio concede una proroga di 22 mesi indipendentemente dalla durata dell'estensione richiesta.

Non è possibile eludere la limitazione del periodo di riflessione a 24 mesi richiedendo una sospensione. In questa fase le richieste potranno essere accolte, ma avranno effetto solo al termine del periodo di riflessione. Se le parti invocano le trattative in corso, il procedimento non viene sospeso durante il periodo di riflessione, ma è possibile avanzare una richiesta di sospensione dopo la scadenza del periodo di riflessione.

Per la proroga del periodo di riflessione occorre quanto segue:

- una richiesta firmata da entrambe le parti. Tale richiesta può essere costituita da due richieste separate o da una richiesta congiunta. Non occorre fornire una motivazione per la proroga;
- la richiesta deve essere redatta nella lingua del procedimento. In alternativa, la richiesta può essere depositata in una delle lingue dell'Ufficio. Occorre tuttavia che le parti depositino di propria iniziativa una traduzione entro un mese dalla presentazione della richiesta. L'Ufficio non invia alcuna lettera con la richiesta di traduzione della richiesta di proroga;
- la richiesta va depositata prima della scadenza del periodo di riflessione. Eventuali richieste depositate dopo la scadenza del periodo di riflessione saranno respinte. La proroga viene respinta anche se una delle due parti deposita la richiesta entro la scadenza del periodo di riflessione e l'altra dopo tale scadenza.

La proroga del periodo di riflessione va distinta dalle richieste di proroga di un termine o di sospensione. Nel caso in cui la richiesta di proroga sia irricevibile in quanto è stata depositata in ritardo o perché il periodo di riflessione era già stato prorogato, verrà trattata alla stregua di una richiesta di sospensione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di tale richiesta.

La proroga viene concessa per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo di riflessione. Tale procedura evita proroghe multiple e al contempo concede alle parti la piena libertà di decidere quando desiderano passare alla fase di contraddittorio del procedimento.

Una qualsiasi delle parti può poi far terminare il periodo di riflessione prorogato (uscita) comunicando espressamente tale intenzione per iscritto.

Il consenso o dissenso dell'altra parte è irrilevante.

Quando una delle parti esce prima della scadenza del periodo di riflessione prorogato, l'Ufficio conferma tale decisione a entrambe le parti e fissa la scadenza del periodo di riflessione due settimane dopo tale notifica. La fase di contraddittorio del procedimento inizierà il giorno successivo. Nella medesima notifica vengono comunicati i nuovi termini per la motivazione dell'opposizione e la replica del richiedente, che saranno a due e quattro mesi dalla fine del periodo di riflessione.

L'uscita è irrevocabile. L'uscita nel corso dell'ultimo mese prima dell'avvio del procedimento non è accettabile.

4 Fase del contraddittorio

4.1 Completamento dell'opposizione

Entro due mesi dalla scadenza del periodo di riflessione, l'opponente può presentare fatti, prove e argomenti aggiuntivi a sostegno della propria opposizione.

Entro il medesimo termine, l'opponente deve dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione dei diritti anteriori invocati, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

4.2 Motivazione

Articolo 46, RMUE Articolo 7 e articolo 8, paragrafo 1, RDMUE
--

La motivazione è definita all'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE e si riferisce alle prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio o diritto anteriore o dei marchi o diritti anteriori, nonché alle prove del diritto a depositare l'opposizione.

Dopo che alle parti è stata notificata l'ammissibilità dell'opposizione, l'opponente ha due mesi a disposizione a decorrere dalla fine del periodo di riflessione in cui può non soltanto completare il proprio fascicolo, vale a dire presentare tutte le prove a sostegno della propria opposizione, ma entro il quale deve anche dimostrare l'esistenza e la validità dei diritti anteriori invocati e il suo diritto a presentare l'opposizione. Se rilevante

per l'opposizione, l'opponente deve presentare anche prove della notorietà, del carattere distintivo accresciuto o di qualsiasi altro aspetto inerente all'ampiezza di protezione del proprio diritto o diritti anteriori.

Le prove devono essere redatte nella lingua del procedimento o accompagnate da una traduzione ai fini della motivazione. La traduzione va fornita entro il termine di presentazione dell'originale. Per le norme specifiche sulla traduzione delle prove addotte a sostegno della motivazione, viene fatto riferimento ai punti 4.3.1.1 e 4.3.1.3 per i fatti, le prove e gli argomenti che devono essere tradotti entro il termine per la motivazione e al punto 4.3.1.2 per le prove addotte a sostegno della motivazione che devono essere tradotte solo su richiesta dell'Ufficio.

Ai fini della motivazione, l'opponente deve fornire all'Ufficio le prove necessarie. Oltre a fornire le prove materiali della motivazione, nei casi in cui le prove riguardanti il deposito o la registrazione dei diritti anteriori o le prove riguardanti i contenuti del diritto nazionale pertinente siano accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può invece dichiarare formalmente all'Ufficio che fa riferimento alle prove online e che esse possono sostituire tutte le prove materiali.

Dalla formulazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato sul MUE si evince che, per basarsi su prove online, deve esservi una dichiarazione formale dell'opponente che chiede all'Ufficio di accedere alle informazioni necessarie per il marchio anteriore dalle fonti ufficiali online pertinenti. In quanto facoltativo, la parte opponente dovrebbe pertanto rendere noto in modo formale e proattivo all'Ufficio e all'altra parte la propria intenzione di volersi basare su tale opzione. Per essere accettata, la dichiarazione deve essere esplicita e incondizionata. Di conseguenza, l'Ufficio non controllerà la motivazione di alcun diritto online se la parte opponente non ha acconsentito in modo espresso e incondizionato all'utilizzo delle prove online.

Va rilevato che, anche se l'opponente dichiara formalmente che può basarsi su prove online, è suo obbligo controllare che le fonti online riflettano le informazioni pertinenti più accurate e aggiornate. Inoltre, se dopo tale dichiarazione, l'opponente presenta ancora prove materiali senza revocare formalmente la sua dichiarazione precedente, nel caso in cui vi siano contraddizioni fra le prove online e le prove materiali, saranno fatte valere le prove aggiornate più recenti.

La parte opponente può presentare una dichiarazione in qualsiasi momento prima della scadenza del termine per la motivazione. In mancanza di dichiarazioni formali (anche nel caso in cui tali dichiarazioni siano state ritirate), l'opposizione dovrebbe essere respinta in quanto non comprovata se non sono presentate prove materiali a tempo debito.

Se l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di almeno un diritto anteriore, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

Se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non viene comprovato durante la fase di motivazione e sussiste un altro diritto o altri diritti anteriori comprovati, per tale diritto o tali diritti anteriori occorre esaminare i requisiti di ammissibilità assoluti.

In relazione alla presentazione dei documenti di sostegno, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

4.2.1 Marchi dell'Unione europea e domande di marchi dell'Unione europea

Se il marchio o domanda anteriore è un marchio dell'Unione europea, l'opponente non è tenuto a presentare alcun documento per quel che riguarda l'esistenza e la validità del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea. La verifica della motivazione verrà effettuata d'ufficio rispetto ai dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio.

4.2.2 (Domande di) marchi dell'Unione europea trasformati

Articolo 139, paragrafo 1, RMUE

Questa sezione tratta solamente di aspetti specifici della trasformazione nel procedimento di opposizione. Per maggiori informazioni sulla trasformazione, si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Trasformazione.

4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) marchio dell'Unione europea (che verrà) trasformato

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio dell'Unione europea o domanda di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano effettuate nel momento in cui viene presentata una richiesta di trasformazione valida. Tali diritti vengono adeguatamente motivati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE se l'opponente indica il numero del marchio dell'Unione europea (o domanda di marchio dell'Unione europea) oggetto di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto tale trasformazione.

4.2.2.2 Opposizione basata su una (domanda) di marchio dell'Unione europea trasformato/a successivamente

Quando nel corso del procedimento di opposizione la domanda di marchio dell'Unione europea (o il marchio dell'Unione europea) su cui si basa l'opposizione cessa di esistere (o l'elenco di prodotti e servizi è oggetto di limitazione) e viene presentata una richiesta di trasformazione, il procedimento può continuare, in quanto le registrazioni di marchi nazionali che derivano da una trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea possono costituire la base della procedura di opposizione originariamente avviata sulla base di tale domanda di marchio dell'Unione europea (decisione del 15/07/2008, R1313/2006-G, CARDIVA / CARDIMA).

In un caso del genere, l'Ufficio chiede per iscritto all'opponente di informarlo della propria volontà di mantenere l'opposizione alla luce del ritiro, della rinuncia o del rigetto delle domande o delle registrazioni di marchi dell'Unione europea anteriori nonché di comunicargli l'eventuale intenzione di basarsi sulle domande nazionali che risultano dalla trasformazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Se l'opponente non informa l'Ufficio entro il termine stabilito dell'intenzione di basarsi sulle domande nazionali, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

La prova dell'esistenza di domande nazionali anteriori deve essere presentata dall'opponente non appena si rende disponibile.

4.2.3 RegISTRAZIONI o domande di marchi che non sono marchi dell'Unione europea

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), RDMUE

Al fine di motivare una domanda o registrazione di marchio anteriore, l'opponente deve fornire all'Ufficio le prove del deposito o della registrazione. L'Ufficio accetta i seguenti documenti come prova del deposito o della registrazione dei marchi anteriori:

- certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente,
- estratti da banche dati ufficiali,
- estratti da bollettini ufficiali degli uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI.

In base a quanto sopra indicato, l'opponente può chiedere invece all'Ufficio di accedere alle informazioni necessarie per il marchio in questione dalla banca dati online ufficiale pertinente (si veda il punto 4.2.3.2 che segue).

4.2.3.1 Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente

Qualsiasi certificato di registrazione o il certificato di rinnovo più recente che dimostri la validità del marchio anteriore oltre il termine concesso all'opponente per comprovare la sua opposizione, rilasciato da un ufficio nazionale o dall'OMPI se riguarda una registrazione internazionale, sono considerati prove valide. Per ulteriori requisiti relativi ai certificati di rinnovo si veda qui di seguito.

Se l'opposizione si basa su una domanda, l'opponente deve fornire le prove che la stessa sia stata depositata presso l'ufficio nazionale o che sia stata depositata una domanda internazionale presso l'OMPI. Una volta che la domanda anteriore è passata alla fase di registrazione, l'opponente deve dimostrare l'avvenuta registrazione. Se, dopo la fase di contraddittorio del procedimento, l'opponente fornisce le prove del fatto che la domanda nazionale è effettivamente passata alla registrazione prima del termine stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, il marchio anteriore viene respinto in quanto infondato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, RDMUE, paragrafo 1, REMUE. Un certificato relativo alla domanda non è sufficiente a dimostrare la registrazione del marchio. In altre parole, non può essere utile per dimostrare l'esistenza della registrazione di un marchio.

Alcuni certificati presentano solo poche differenze tra il modulo per la domanda e il certificato di registrazione, e devono essere esaminati con attenzione.

4.2.3.2 Estratti da banche dati ufficiali

Gli estratti da banche dati sono accettabili solamente se provengono da una banca dati ufficiale, vale a dire la banca dati ufficiale di uno degli uffici nazionali o dell'OMPI, e se sono equivalenti a un certificato di registrazione o di ultimo rinnovo.

In caso di presentazione dell'estratto, anche l'immagine elettronica inalterata di un estratto di una banca dati online riprodotta su un foglio separato è accettabile, a condizione che contenga un'identificazione ufficiale dell'autorità o banca dati da cui proviene. Gli estratti da banche dati commerciali non vengono accettati anche se riportano esattamente le stesse informazioni degli estratti ufficiali. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS o COMPUMARK.

Per quanto riguarda le registrazioni internazionali, si accetta la seguente banca dati (sentenza del 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)¹: **ROMARIN** (la versione «breve» dell'estratto è sufficiente a condizione che contenga tutte le informazioni necessarie). La versione estesa o lunga dell'estratto dell'OMPI è preferibile in quanto contiene tutte le singole indicazioni per ogni paese designato, compresa la Dichiarazione di concessione di protezione.

Gli estratti ricavati da TMView sono prove accettabili relative alle registrazioni e ai marchi internazionali oggetto di domanda o registrati presso gli uffici partecipanti, se contengono i dati rilevanti, in quanto riflettono le informazioni ottenute direttamente dalla banca dati dell'OMPI e dalle banche dati degli uffici nazionali in questione rispettivamente. Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>.

Nel caso in cui si basi su prove online, l'opponente deve identificare la fonte tramite un collegamento diretto alla fonte o una chiara identificazione della banca dati.

L'Ufficio accetta gli estratti ufficiali da ROMARIN dell'OMPI o dalle banche dati «Madrid Monitor» e tutte le banche dati degli uffici nazionali di PI, mentre TMview è accettabile come portale con cui viene effettuato «l'accesso» all'OMPI e agli uffici nazionali. I riferimenti generali a tali fonti e banche dati sono sufficienti e l'utilizzo di un link diretto è facoltativo. Per esempio, nel caso in cui l'opponente si basi su un marchio spagnolo anteriore, l'Ufficio accetterà indicazioni quali «la proprietà intellettuale nazionale spagnola», «OEPM», «banca dati CEO spagnola», «www.oepm.es» o «l'amministrazione presso cui il marchio è stato registrato», ecc.

Se l'estratto di una banca dati ufficiale o della banca dati alla quale è stato effettuato l'accesso online non contiene tutte le informazioni richieste, l'opponente deve integrarle con altri documenti provenienti da una fonte ufficiale che riportino le informazioni mancanti.

Esempi

Gli estratti della banca dati a volte non contengono l'elenco di prodotti e/o servizi; in tali casi l'opponente deve presentare un documento aggiuntivo (ad esempio, una pubblicazione nel bollettino ufficiale) che riporti l'elenco di prodotti e servizi.

Gli estratti della banca dati a volte non mostrano l'immagine sulla stessa pagina quando il marchio è figurativo. Talvolta l'immagine è riportata su una pagina separata. Di conseguenza, per quanto riguarda i marchi figurativi, quando gli oppositori depositano un estratto come prova, devono accertarsi che la rappresentazione del marchio compaia sulla stessa pagina e, se così non fosse, devono depositare un documento/pagina aggiuntiva che mostri l'immagine. Tale immagine può provenire dalla banca dati stessa (con una riproduzione dell'immagine su una pagina separata che, se stampata o salvata in formato PDF, ad esempio, riporta un'identificazione della fonte) o da un'altra fonte ufficiale (ad esempio la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale). Copiare l'immagine da una banca dati accluderla in formato elettronico o altro nell'atto del modulo di opposizione non è sufficiente.

¹ La pratica anteriore consistente nell'accettare documenti stampati tratti da eSearch plus (ex CTM-Online) per le registrazioni internazionali con designazione dell'UE si applica esclusivamente a tutte le opposizioni con una data di deposito anteriore all'01/07/2012.

Se la lingua del procedimento è l'inglese e l'Ufficio nazionale fornisce anche una versione inglese dell'estratto del marchio, pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna traduzione. Tuttavia, per quanto riguarda l'elenco di prodotti e/o servizi, se l'estratto stesso riporta soltanto i titoli delle classi e un'avvertenza che indica che tale riferimento al titolo della classe non rispecchia necessariamente i prodotti e/o servizi protetti dal marchio, l'opponente deve sempre depositare l'elenco originario (proveniente da una fonte ufficiale) e, se l'elenco non consiste in un titolo della classe, una traduzione accurata in inglese. Tali traduzioni sono altresì necessarie se l'opponente si basa su prove accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio qualora le prove in questione o parte di esse non siano nella lingua del procedimento.

4.2.3.3 Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI

In tutti gli Stati membri la domanda e/o registrazione di un marchio viene pubblicata in un bollettino ufficiale. Le copie della pubblicazione sono accettabili a condizione che il documento (o le osservazioni di accompagnamento dell'opponente) riporti l'origine della pubblicazione. In assenza di tale indicazione, le prove non sono sufficienti a dimostrare la validità del marchio.

Inoltre, una copia della pubblicazione della domanda non è sufficiente a dimostrare che il marchio è stato registrato. In altre parole, non è utile a dimostrare l'esistenza di una registrazione del marchio.

L'Ufficio accetta la prima pubblicazione dell'OMPI della registrazione internazionale come prova sufficiente della registrazione, benché, una volta registrato, il marchio possa comunque essere rigettato dagli uffici nazionali nel corso dei 12-18 mesi successivi. L'opponente è tenuto a fornire le prove che il marchio non è stato rigettato solamente se il richiedente contesta la protezione del marchio in questione in un dato territorio o per certi prodotti e servizi.

4.2.3.4 Durata di una registrazione di marchi

In generale, la registrazione di un marchio ha una durata di 10 anni. Trascorso tale periodo, la registrazione del marchio può essere rinnovata ogni 10 anni. Nella maggior parte dei paesi, il periodo di 10 anni ha inizio a decorrere dalla data di deposito, ma vi sono delle eccezioni.

Paesi	Periodo di protezione	Data di inizio
Benelux (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi)	10 anni	Data di deposito
Bulgaria	10 anni	Data di deposito
Repubblica ceca	10 anni	Data di deposito
Danimarca	10 anni	Data di registrazione
Germania	10 anni	Data di deposito
Estonia	10 anni	Data di registrazione
Irlanda	10 anni per i marchi registrati dal 01/07/1996 (7/14 anni di rinnovo prima di tale data)	Data di registrazione = data di deposito
Grecia	10 anni	Data di deposito

Spagna	10 anni per i marchi oggetto di domanda dal 12/05/89 (10 anni per i marchi oggetto di domanda prima di tale data, a partire dalla data di registrazione, e con un rinnovo dalla data di deposito)	Data di deposito
Francia	10 anni	Data di deposito
Croazia	10 anni	Data di deposito
Italia	10 anni	Data di deposito
Cipro	7 anni il primo periodo/14 anni il rinnovo	Data di deposito = data di registrazione
Lettonia	10 anni	Data di deposito
Lituania	10 anni	Data di deposito
Ungheria	10 anni	Data di deposito
Malta	10 anni	Data di registrazione = data di deposito
Austria	10 anni	Data di registrazione
Polonia	10 anni	Data di deposito
Portogallo	10 anni	Data di registrazione
Romania	10 anni	Data di deposito
Slovenia	10 anni	Data di deposito
Slovacchia	10 anni	Data di deposito
Finlandia	10 anni	Data di registrazione
Svezia	10 anni	Data di registrazione
Regno Unito	10 anni dal 31/10/94 (i marchi oggetto di domanda prima di tale data, una volta completate le formalità di registrazione, rimanevano in vigore per 7 anni dalla data della domanda. I marchi con data di rinnovo antecedente al 31/10/1994 vengono rinnovati per un periodo di 14 anni)	Data di deposito = data di registrazione
Registrazione internazionale	10 anni (anche se 20 anni per le registrazioni dell'Accordo di Madrid, le tasse vanno versate in due rate di 10 anni equivalenti a una tassa di rinnovo)	Data di registrazione internazionale

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto ii), RDMUE, se il marchio è registrato l'opponente deve fornire le prove della registrazione.

Se l'opponente ha presentato un certificato di registrazione, ma la registrazione scade prima del termine per la motivazione, deve depositare un certificato di rinnovo o un documento equivalente onde dimostrare che il termine di protezione del marchio è prorogato **oltre** il termine in questione o qualsiasi proroga fornita per motivare l'opposizione. Tali informazioni devono essere accessibili da una fonte riconosciuta dall'Ufficio se l'opponente si basa su di esse. Ciò che conta è la data alla quale la registrazione scadrebbe e non la possibilità di rinnovare il marchio entro il periodo di tolleranza semestrale a norma della Convenzione di Parigi.

Se un diritto anteriore su cui si basa l'opposizione giunge al termine della protezione dopo la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio per motivare l'opposizione, quest'ultima non è automaticamente respinta se mancano ulteriori comunicazioni o prove fornite dall'opponente. Viene invece inviata all'opponente una comunicazione

che lo invita a presentare le prove del rinnovo comunicate al richiedente (sentenza del 05/05/2015, T-715/13, Castello [fig.] / Castelló y Juan S.A. [fig.] et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Basterà depositare il certificato di rinnovo senza una copia del certificato di registrazione solo se il certificato di rinnovo contiene tutti i dati necessari che determinano la portata della protezione del marchio anteriore. Per esempio, i rinnovi tedeschi e, talvolta, quelli spagnoli non contengono tutti i dati necessari e sono pertanto di per sé insufficienti per motivare un marchio anteriore.

Se non vi sono prove adeguate del rinnovo, la registrazione anteriore non è motivata e non sarà presa in considerazione.

4.2.3.5 Diritto di presentare l'opposizione

Articolo 46, RMUE
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE

A seconda del motivo invocato, gli aventi diritto a presentare un'opposizione sono i seguenti:

1. titolari e licenziatari autorizzati per l'articolo 8, paragrafi 1 e articolo 5, RMUE;
2. titolari (solamente) per i marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE;
3. titolari di diritti anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e persone autorizzate ai sensi della legge nazionale applicabile;
4. qualsiasi persona autorizzata ai sensi della legislazione dell'Unione europea o della legge nazionale applicabile a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Esempio

Se l'opponente è una società, la ragione sociale della stessa va raffrontata attentamente alla ragione sociale della società titolare del marchio precedente. Ad esempio, nel caso delle società britanniche, John Smith Ltd, John Smith PLC e John Smith (UK) Ltd sono entità giuridiche diverse.

Se l'opposizione depositata indica B come opponente e una copia del certificato di registrazione riporta A quale titolare del marchio anteriore, l'opposizione viene respinta in quanto non motivata, salvo che l'opponente non abbia fornito le prove del trasferimento e, qualora già disponibile, la registrazione del trasferimento nell'apposito registro o che l'opponente non abbia dimostrato che A e B sono la medesima entità giuridica che ha solamente modificato la propria denominazione.

Se l'opponente è un licenziatario del titolare del marchio, l'estratto della registrazione solitamente riporta la data di registrazione della licenza. Tuttavia, alcuni Stati membri non registrano le licenze nei propri registri. In ogni caso spetta all'opponente dimostrare che è licenziatario e anche che è autorizzato dal titolare del marchio a depositare un'opposizione. Non vi sono limitazioni sul tipo di prove che possono essere addotte a supporto di tale autorizzazione: ad esempio, qualsiasi autorizzazione espressa a nome del titolare del marchio, quale il contratto di licenza, è considerata sufficiente, a condizione che contenga indicazioni circa l'autorizzazione o il diritto a depositare l'opposizione.

Lo stesso vale per qualsiasi persona autorizzata ai sensi della legislazione dell'Unione europea o delle leggi nazionali applicabili per le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, e 6, RMUE. L'opponente deve dimostrare il proprio diritto a depositare l'opposizione in conformità alla legislazione dell'Unione europea o alla legge nazionale applicabile.

Ai sensi dell'articolo 25, RMUE e degli articoli 26 e 29, RMUE, l'Ufficio registra e pubblica i contratti di licenza rispetto ai marchi dell'Unione europea. Se il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione soggetta al contratto di licenza è un marchio dell'Unione europea, l'opponente non è tenuto a presentare alcuna prova del contratto di licenza, a condizione che la licenza sia stata registrata e pubblicata presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 25, RMUE. D'altro canto, l'opponente è comunque tenuto a fornire prove che dimostrino che tale contratto di licenza gli dà il diritto di agire in difesa del marchio se la licenza è registrata e pubblicata presso l'Ufficio, qualora tali prove non fossero state allegate alla richiesta originaria depositata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, RMUE. Per maggiori informazioni sulle licenze, si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, Capitolo 2, Licenze. Non è sufficiente dimostrare la registrazione del contratto di licenza – il diritto dell'opponente a difendere il marchio dell'Unione europea deve essere anche presentato per iscritto.

4.2.3.6 Esame delle prove

L'Ufficio verifica che le rivendicazioni presentate dall'opponente entro il termine di opposizione di tre mesi siano rispecchiate nelle prove fornite o nelle prove accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio se l'opponente si è basato su di esse.

Occorre verificare quanto i seguenti dettagli:

- l'autorità di rilascio;
- i numeri di deposito [210] e/o di registrazione [111] (in taluni paesi gli stessi sono, o erano, diversi);
- l'ampiezza territoriale per le registrazioni internazionali (cioè in quali paesi il marchio è protetto e per quali prodotti e servizi);
- le date di deposito [220], priorità [300] e registrazione [151] (in taluni paesi, ad esempio la Francia, le date di deposito e di registrazione riportate sul certificato coincidono);
- una rappresentazione del segno così come è stato depositato o registrato [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] e così come è invocato nell'atto di opposizione.

Se il marchio anteriore è stato identificato come marchio a colori nel corso del termine di opposizione di tre mesi, sussistono due scenari accettabili.

- 1) Viene presentata o è disponibile online una rappresentazione a colori ufficiale del marchio (ad es. un certificato di registrazione, certificato di rinnovo, estratto ufficiale ecc.) che contenga una riproduzione del marchio a colori.
- 2) Viene presentato un documento ufficiale con la rappresentazione del marchio in bianco e nero, unitamente a una dichiarazione e indicazione dei colori, entrambi tradotti nella lingua del procedimento.

a. Nel caso in cui l'ufficio nazionale dei marchi non fornisca una rivendicazione dettagliata dei colori che li identifichi e riporti invece «Colori dichiarati» (o una dicitura simile), tale dichiarazione è accettabile nella misura in cui la dicitura sia tradotta nella lingua del procedimento.

b. Nel caso in cui l'ufficio nazionale (ad es. l'ufficio dei marchi portoghese) non fornisca alcuna indicazione della rivendicazione di colore sul suo certificato o estratto ufficiale e l'opponente non si basi su prove online, occorre presentare altri documenti ufficiali per dimostrare tale rivendicazione (ad es. una copia della pubblicazione del marchio nel bollettino).

Tuttavia, questo scenario è accettabile solamente se l'opponente ha presentato anche una rappresentazione a colori del marchio proveniente da una fonte non ufficiale (foglio separato, nella parte dedicata alle osservazioni, in allegato all'atto di opposizione ecc.).

Di conseguenza, se l'opponente ha identificato nel corso del termine di opposizione di tre mesi il proprio marchio figurativo come marchio a colori e ha trasmesso all'Ufficio solamente una rappresentazione in bianco e nero senza alcuna prova della dichiarazione dei colori, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene rigettata in quanto non comprovata ai sensi della regola 20, paragrafo 1, REMUE.

Analogamente, se l'opponente non ha indicato che il marchio anteriore è a colori durante il termine di opposizione (rappresentazione a colori o rivendicazione di colore), e ha solo presentato una rappresentazione a colori all'Ufficio al fine di motivare la propria opposizione, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto non motivata ai sensi della regola 20, paragrafo 1, REMUE.

- i prodotti e servizi interessati [511];
- la data di scadenza della registrazione (se presente);
- il titolare [731, 732];
- altre voci nel registro che incidano sullo stato giuridico o procedurale o sull'ampiezza della protezione del marchio (ad esempio dichiarazioni di rinuncia [526], limitazioni, rinnovi, trasferimenti, cause in corso, il fatto che il marchio sia stato registrato a causa del carattere distintivo acquisito con l'utilizzo, ecc.)

Il numero riportato tra parentesi quadrate è il codice internazionale utilizzato per identificare le informazioni su in molti elementi di prova quali gli estratti delle banche dati ufficiali o i certificati di registrazione, ma non in tutti. L'opponente non è obbligato a presentare una spiegazione dei codici, né per l'INID né per i codici nazionali.

4.2.4 Prove a sostegno di marchi notoriamente conosciuti, rivendicazioni di notorietà, marchi depositati da un agente, segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale, denominazioni d'origine o indicazioni geografiche

4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RDMUE
--

Un marchio anteriore notoriamente conosciuto è un marchio notoriamente conosciuto in uno Stato membro, nel senso in cui i termini «notoriamente conosciuto» sono utilizzati nell'articolo 6*bis* della Convenzione di Parigi. Tale marchio può essere non registrato, ma anche registrato.

L'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio anteriore divenuto notoriamente conosciuto nel territorio in questione, per i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione. Per motivare il proprio marchio, deve presentare le prove del fatto che il marchio sia notoriamente conosciuto.

Se l'opponente invoca un marchio registrato e rivendica il medesimo marchio nello stesso paese come marchio notoriamente conosciuto, in generale tale rivendicazione ulteriore verrà considerata alla stregua di una dichiarazione che il marchio registrato in questione ha acquisito un carattere distintivo elevato tramite l'uso.

Accade di frequente che gli oppositori confondano i marchi «notoriamente conosciuti» con i «marchi che godono di notorietà» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. A seconda del motivo di opposizione indicato, la fattispecie andrà esaminata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e/o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà

Articolo 8, paragrafo 5, RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE

Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE si basa su un marchio anteriore che gode di notorietà. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Il marchio anteriore in questi casi è un marchio registrato. L'opponente deve pertanto presentare i certificati di registrazione ecc., o basarsi sulle prove online come specificato in precedenza.

Per difendere la propria causa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve presentare le prove di tale notorietà. Inoltre, l'opponente deve sostenere e dimostrare che l'uso del marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea contestato procurerebbe un indebito vantaggio o pregiudicherebbe il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore, o indicare che ciò sia prevedibile nel normale corso degli eventi.

4.2.4.3 Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale

Articolo 8, paragrafo 4, RMUE Articolo 7, paragrafo 3, RDMUE

Per questi diritti l'Ufficio applica la protezione prevista dalla legge applicabile.

Non tutti i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono non registrati, ad esempio in alcuni paesi le ragioni sociali delle aziende e le denominazioni commerciali sono

registrate. Di conseguenza, se per la protezione di tali diritti la normativa pertinente richiede la relativa registrazione, sono necessarie le copie della registrazione e, se del caso, i documenti quali i certificati di rinnovo. Per i diritti registrati occorrono copie della registrazione e, se del caso, documenti quali i certificati di rinnovo. In caso di marchi o segni non registrati, l'opponente deve fornire le prove dell'acquisizione del diritto anteriore. Deve inoltre dimostrare che può vietare l'uso di un marchio successivo.

Se le prove riguardanti il deposito o la registrazione del segno rivendicato o le prove riguardanti il contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può fornire tali prove facendo riferimento alla fonte in questione. A tale scopo, per quanto riguarda tutte le pubblicazioni ufficiali online, le banche dati nazionali saranno accettate se create dal governo o dall'organismo ufficiale del rispettivo Stato membro, se accessibili al pubblico e gratuite. Per i casi in cui le disposizioni di diritto nazionale sono disciplinate da norme di *common law*, la fonte accettabile può comprendere le pubblicazioni ufficiali online (giurisprudenza).

Infine, l'opponente deve presentare le prove a sostegno del fatto che l'utilizzo del suo diritto, registrato o meno, abbia avuto più di una portata puramente locale. Si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

4.2.4.4 Denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protette

Articolo 8, paragrafo 6, RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, le denominazioni d'origine protetta e le indicazioni geografiche protette presentate anteriormente alla data di presentazione della domanda del MUE (o, se del caso, anteriormente alla data di priorità rivendicata) possono essere invocate come base per una domanda di opposizione. In relazione a tali diritti l'Ufficio applica la protezione offerta dalla legislazione dell'Unione europea o dal diritto nazionale pertinente.

Per giustificare questi diritti, l'opponente deve fornire all'Ufficio la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del diritto anteriore. Deve altresì dimostrare che potrebbe vietare l'utilizzazione di un marchio posteriore.

Se si tratta di un diritto registrato, per dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione di un marchio anteriore, l'opponente deve produrre i documenti pertinenti rilasciati dall'autorità competente che dimostrino la domanda, la registrazione o la concessione (qualora le denominazioni protette d'origine, le indicazioni geografiche protette siano state concesse tramite mezzi amministrativi diversi dalla registrazione) per il diritto in questione. Se tali documenti non forniscono informazioni sufficienti circa la titolarità dell'opponente a depositare l'opposizione, dovranno essere presentati ulteriori documenti.

Inoltre, per dimostrare che l'opponente è abilitato a proibire l'utilizzazione di un marchio successivo ai sensi della legislazione pertinente, dovrà fornire il riferimento e la formulazione della legge nazionale su cui basa il suo caso. La formulazione non è necessaria se l'opposizione si basa sulla legislazione dell'Unione europea. L'opponente deve altresì dimostrare che il caso soddisfa tutte le condizioni ai sensi delle disposizioni pertinenti.

Se le prove riguardanti il deposito o la registrazione delle denominazioni di origine protetta anteriori, delle indicazioni geografiche protette anteriori o delle prove riguardanti il contenuto della normativa nazionale pertinente sono accessibili da una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può fornire le prove in questione facendo riferimento a tale fonte. Per quanto riguarda tutte le pubblicazioni ufficiali, le banche dati nazionali sono accettabili se di pertinenza del governo o dell'organismo ufficiale del rispettivo Stato membro, se accessibili al pubblico e gratuite. Inoltre, sono accettati i riferimenti a tutte le banche dati ufficiali online dell'UE (UCVV, E-bacchus, E-Spirits, Door, ecc.).

A differenza dei diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'obbligo di dimostrare che l'utilizzo del segno non ha avuto portata puramente locale non si applica ai diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Per ulteriori particolari concernenti il fondamento delle denominazioni d'origine protette e dell'indicazione geografica protetta, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 e articolo 8, paragrafo 6, punto 5 Articolo 8, paragrafo 4 *bis* RMUE – La protezione delle indicazioni geografiche.

4.2.4.5 Marchio depositato da un agente o rappresentante

Articolo 8, paragrafo 3, RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), RDMUE

Riguarda il caso in cui un agente o rappresentante del titolare di un marchio faccia domanda per la registrazione dello stesso presso l'Ufficio. Il titolare può opporsi alla domanda del richiedente indebito. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE).

L'opponente deve dimostrare la propria titolarità del marchio e la data di acquisizione dello stesso. Poiché il marchio può essere registrato o non registrato, l'opponente può fornire le prove della registrazione in qualsiasi parte del mondo o le prove dell'acquisizione dei diritti mediante l'uso. L'opponente deve inoltre produrre le prove dell'esistenza di un rapporto agente-rappresentante.

4.2.5 Mancato rispetto dei requisiti per la motivazione

Articolo 46, paragrafo 4, RMUE Articolo 7 e articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDMUE

L'Ufficio stabilisce un termine di **due mesi** per l'opponente, a decorrere dalla data in cui è previsto l'avvio della fase di contraddittorio del procedimento, affinché completi l'opposizione con la presentazione di fatti, prove e argomenti di sostegno («termine per la motivazione»). Tale termine può essere prorogato a norma dell'articolo 68 del regolamento delegato sul MUE o, se superato, l'opponente può chiedere un ripristino del termine superato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 104 RMUE (*restitutio in integrum*) o all'articolo 105 RMUE (prosecuzione del procedimento).

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato sul MUE prevede che, se entro la scadenza del termine per la motivazione l'opponente **non ha fornito alcuna prova** o

le prove fornite sono **manifestamente irrilevanti o insufficienti** per soddisfare i requisiti indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato sul MUE per qualsiasi diritto anteriore, l'opposizione sarà respinta in quanto infondata.

Se non è stato motivato alcuno dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione, l'Ufficio **conclude la fase di contraddittorio** del procedimento senza invitare il richiedente a presentare osservazioni in replica. L'Ufficio non è tenuto a informare l'opponente in merito a quali fatti o prove avrebbe potuto presentare (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Di conseguenza, l'opposizione è respinta a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato sul MUE.

Ne consegue che se l'opponente non fornisce **alcuna prova**, l'opposizione sarà respinta. È necessario ritenere pari all'assenza di prove il caso in cui le prove non siano corredate da una traduzione nella lingua del procedimento, in quanto tali prove non tradotte non possono essere prese in considerazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato sul MUE.

Le prove presentate sono «**manifestamente irrilevanti**» se, per loro natura, non possono servire a stabilire la validità e l'esistenza del diritto anteriore invocato (per esempio, nel caso in cui dimostrino l'esistenza di un diritto anteriore che non è stato invocato nell'atto di opposizione). Le prove presentate sono «**manifestamente insufficienti**» se non rispettano i requisiti formali della motivazione.

Allo scadere del termine per la motivazione, l'Ufficio svolge un esame preliminare della motivazione. Se l'opponente fornisce prove per almeno uno dei diritti anteriori invocati nell'opposizione che non possono essere ritenuti «manifestamente irrilevanti» o «manifestamente insufficienti», l'Ufficio **prosegue con la fase di contraddittorio** del procedimento inoltrando la documentazione presentata dall'opponente al richiedente invitandolo a presentare osservazioni.

Se, in seguito a ulteriori valutazioni del fascicolo, le prove presentate entro il termine per la motivazione sono ritenute **ancora insufficienti** per soddisfare i requisiti indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, sarà respinta l'opposizione relativa al diritto anteriore in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento delegato sul MUE.

Inoltre, poiché il controllo della motivazione iniziale si limita a riscontrare un diritto anteriore motivato sulla base del quale può proseguire la procedura, se l'opposizione non può essere completamente sostenuta sulla base del diritto anteriore in questione, è necessaria un'ulteriore valutazione del fascicolo in merito ai diritti anteriori rimanenti. Se tale esame indica che le prove riguardanti detti diritti anteriori sono inesistenti, manifestamente irrilevanti, manifestamente insufficienti o comunque insufficienti per soddisfare i requisiti indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, l'opposizione sarà respinta anche in relazione a tali diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, RDMUE.

4.2.6 Fatti e prove presentati dopo il termine per la motivazione

Articolo 95, paragrafo 2, RMUE Articolo 8, paragrafo 5, RDMUE
--

Tutti i fatti e le prove su cui l'opponente basa la sua opposizione devono essere presentati entro il termine per la motivazione stabilito nell'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE. Tutti i fatti o le prove presentati dopo il termine per la motivazione sono pertanto tardivi.

Tuttavia, se l'opponente presenta i fatti o le prove per motivare l'opposizione dopo il termine per la motivazione, l'Ufficio può prendere in considerazione tali fatti o prove nell'esercizio del suo potere discrezionale a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, RDMUE, in base alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RDMUE.

In tale contesto è da valutare, in primo luogo, se è disponibile il potere discrezionale dell'Ufficio e, in secondo luogo, se disponibile, come esercitare tale potere, vale a dire, se accettare o respingere i fatti o le prove tardivi in questione.

4.2.6.1 Possibile disponibilità del potere discrezionale

In base all'articolo 8, paragrafo 5, prima frase, RDMUE, l'Ufficio può esercitare il suo potere discrezionale se i fatti o le prove tardivi integrano i fatti o le prove presentati dall'opponente a tempo debito («fatti o prove iniziali»).

È pertanto chiaro che non si applica alcun poter discrezionale se i fatti o le prove tardivi riguardano un diritto anteriore o un motivo di opposizione invocato in relazione al quale non è stata depositata **alcuna prova iniziale** entro il termine per la motivazione. Lo stesso vale per i fatti.

Tuttavia, se sono stati presentati **alcuni fatti o prove iniziali**, l'Ufficio eserciterà il suo potere discrezionale in merito alla possibilità di accettare i fatti o le prove tardivi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le prove iniziali presentate entro il termine per la motivazione sono pertinenti e non sono manifestamente insufficienti; e
- il fatto o la prova tardivi riguardano il medesimo requisito giuridico che il fatto o la prova iniziali intendevano dimostrare.

I certificati di registrazione che non contengono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'esistenza, la portata o la validità del marchio anteriore in questione sarebbero, in via di principio, considerati prove manifestamente insufficienti, in quanto tali contenuti necessari sono stabiliti in modo preciso ed esaustivo dai regolamenti.

L'Ufficio rileverà che il fatto o la prova tardivi riguardano lo stesso requisito giuridico del fatto o della prova iniziali solo se in entrambi i casi viene fatto riferimento allo stesso marchio anteriore, allo stesso motivo e, nel contesto dello stesso motivo, allo stesso requisito.

Non si applica alcun potere discrezionale se l'Ufficio ha informato le parti del fatto che l'opposizione sarà respinta in quanto infondata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE. In tali casi, il procedimento riprenderebbe solo se l'opponente chiede la prosecuzione del procedimento in modo conforme all'articolo 105, RMUE o la *restitutio in integrum* in modo conforme all'articolo 104, RMUE.

Per maggiori informazioni sulla prosecuzione del procedimento, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini; per maggiori informazioni sulla *restitutio in integrum*, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in integrum.

4.2.6.2 Possibilità di ammissione o diniego dei fatti o delle prove tardivi

Al fine di esercitare il suo potere discrezionale, l'Ufficio deve prendere in considerazione, in particolare, la **fase del procedimento** e la possibilità che i fatti o le prove siano, *prima facie*, **probabilmente rilevanti** per l'esito della causa e che sussistano **validi motivi** per la presentazione tardiva dei fatti o delle prove.

- La **fase del procedimento** indica a che punto si trova il procedimento al momento della presentazione delle prove tardive.
- Le prove tardive sono **rilevanti *prima facie*** se sembrano avere un impatto sulla valutazione e sull'esito della causa.
- I **motivi validi** sono solitamente quelli in cui le prove integrative non erano ancora disponibili prima della scadenza del termine per la motivazione. Possono sussistere altri motivi validi.

Tali fattori sono interdipendenti. Più la conclusione del procedimento si avvicina, più deve essere rilevante il motivo della presentazione tardiva o la rilevanza delle prove. Di conseguenza, i fatti o le prove aggiuntivi possono essere accettati se, *prima facie*, è probabile che siano rilevanti per l'esito della causa e se sono presentati in una fase iniziale del procedimento con una motivazione che spiega perché siano stati presentati in tale fase del procedimento.

Possono esservi **altri fattori rilevanti**. L'intenzione di prolungare il procedimento presentando le prove in parti (tattiche dilatorie), se le circostanze del caso consentono di giungere a tale conclusione, depone a sfavore dell'ammissione delle prove tardive. Depone a sfavore dell'ammissione delle prove tardive anche il caso in cui i requisiti da dimostrare siano definiti in dettaglio dalla normativa o dal fatto che l'Ufficio abbia esplicitamente portato l'attenzione dell'opponente ai requisiti in questione.

Le naturali difficoltà nell'ottenimento delle prove non costituiscono, in quanto tali, un valido motivo per la loro presentazione tardiva.

4.2.6.3 Trattamento delle prove tardive nel procedimento

I fatti o le prove ricevuti dopo il termine dato saranno inoltrate all'altra parte a scopo informativo senza informazioni sulla loro accettazione o sul loro rifiuto. Saranno esaminati in una fase successiva al momento di prendere la decisione. Se necessario, il procedimento sarà riaperto e sarà concesso un secondo turno di osservazioni, segnatamente nel caso in cui l'Ufficio stia valutando l'accettazione dei fatti o delle prove tardive e il richiedente non abbia ancora avuto possibilità di replica.

L'applicazione del potere discrezionale deve essere motivata nella decisione che conclude l'opposizione. Tuttavia, se le prove iniziali sono di per sé sufficienti a dimostrare i diritti anteriori e i motivi di opposizione invocati, non è necessario prendere in considerazione la questione relativa alle prove aggiuntive tardive.

4.3 Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione

Conformemente alle norme generali di cui all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE e all'articolo 24, REMUE, la maggior parte degli argomenti delle parti nel procedimento di opposizione deve essere redatta nella lingua del procedimento per poter essere presa

in considerazione. Tuttavia, vigono regole diverse per i diversi tipi di documenti presentati.

4.3.1 Traduzioni di prove presentate per motivare l'opposizione e di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo

Articolo 25, paragrafo 1, REMUE
Articolo 7, paragrafi 4 e 5 e articolo 8, paragrafo 1, RDMUE

In base all'articolo 24, REMUE, la differenziazione dovrebbe essere effettuata fra: (1) le prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile, (2) le altre prove presentate per motivare l'opposizione e (3) i fatti e gli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo.

4.3.1.1 Traduzioni di prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, RDMUE, i certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione presentati dall'opponente per motivare l'opposizione, devono essere redatti nella lingua del procedimento, o corredati da una traduzione in tale lingua. Le traduzioni in questione devono essere presentate dall'opponente di propria iniziativa ed entro il termine per la motivazione dell'opposizione. Viene preso in considerazione solamente quanto presentato e tradotto entro tale termine.

Se la lingua delle prove online non è la stessa del procedimento, il requisito relativo alla traduzione delle prove per la motivazione riguarda anche le prove a cui fa riferimento l'opponente. Ciò si evince dall'articolo 7, paragrafo 4, RDMUE, secondo il quale «le prove accessibili online» sono redatte nelle lingue procedurali o accompagnate da una traduzione.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario. In caso di traduzioni di prove online per la motivazione, la presentazione della traduzione senza l'originale sarà accettata se il documento a cui si riferisce è identificato correttamente.

L'Ufficio non ritiene che le informazioni già fornite nella lingua del procedimento nell'atto di opposizione, o in documenti ad esso allegati o presentati successivamente (ad esempio, spiegazione dei motivi, elenchi di marchi anteriori, ecc.), rappresentino una traduzione valida di un documento di registrazione, quale un certificato di registrazione, anche nel caso in cui tali indicazioni siano state accettate ai fini dell'ammissibilità. La traduzione deve essere un documento separato e non può essere il risultato della somma di frammenti tratti da altri documenti.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che l'opponente possa indicare come rilevanti solo alcune parti del documento e, di conseguenza, la traduzione può essere limitata solo alle parti in questione.

Tuttavia, solo le indicazioni amministrative (ad es. trasferimenti di titolarità anteriori che non influiscono sull'opposizione, voci amministrative su tasse, ecc.) irrilevanti ai fini della causa possono essere omesse dalla traduzione. Le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, REMUE non implicano che l'opponente abbia facoltà di decidere di non tradurre gli elementi richiesti dal regolamento, nello specifico i requisiti necessari per la motivazione dei diritti anteriori elencati nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato sul MUE. Se il regolamento stabilisce che un elemento debba essere dimostrato, per esempio nel caso dell'esistenza, della validità, della portata della protezione dei diritti anteriori e del diritto di depositare l'opposizione, e tali parti specifiche delle prove non sono tradotte, l'opposizione può essere respinta in quanto non avvalorata da prove.

L'Ufficio riconosce che non è necessario fornire la traduzione delle intestazioni degli estratti/certificati (quali «data di deposito», «dichiarazione dei colori», ecc.), a condizione che siano identificati mediante l'utilizzo di codici INID standard o codici nazionali.

L'elenco dei codici INID e le relative spiegazioni sono allegati come Appendice 1 a Standard ST.60 («Raccomandazione concernente dati bibliografici relativi ai marchi»), disponibile sul sito web dell'OMPI.

Se l'opposizione si basa solo su alcuni prodotti e servizi coperti dal diritto anteriore, è sufficiente fornire solo una traduzione dei prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione.

Se il documento originale è interamente redatto nella lingua procedurale a eccezione dell'elenco dei prodotti e dei servizi, non sarà necessario fornire una traduzione completa che rispetti la struttura del documento originale. In tale caso, è accettabile il fatto che solo i prodotti e i servizi su cui si basa l'opposizione siano stati tradotti separatamente nell'atto di opposizione o nei documenti a esso allegati o presentati successivamente entro il termine per motivare l'opposizione. Lo stesso vale per gli estratti o i certificati in cui vengono utilizzati i codici INID o nazionali, se la sola informazione che deve essere ancora tradotta nella lingua procedurale è l'elenco dei prodotti e servizi.

L'Ufficio accetta semplici traduzioni, redatte da chiunque. Solitamente l'Ufficio non fa ricorso alla propria facoltà di richiedere una traduzione certificata da un traduttore giurato o ufficiale a meno che non sorgano seri dubbi in merito all'accuratezza o al contenuto della traduzione. Se il rappresentante aggiunge una dichiarazione in cui afferma che la traduzione è fedele all'originale, l'Ufficio, in linea di principio, non la contesta. L'Ufficio accetta persino un testo scritto a mano sulle copie dei certificati originali che riporti il significato dei diversi termini nella lingua del procedimento, a condizione naturalmente che lo stesso sia completo e leggibile.

Gli estratti delle banche dati commerciali non possono essere considerati traduzioni valide di un documento ufficiale, fatto salvo il caso in cui riproducano la struttura e i contenuti del documento originale.

Nei casi in cui, durante la fase di valutazione della motivazione, venga rilevato che la traduzione non riflette in modo accurato la struttura e il contenuto della banca dati online su cui si basa l'opponente, l'Ufficio chiederà chiarimenti all'opponente a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In tal caso l'opponente dovrà presentare le prove dei contenuti dell'estratto originale su cui si basa la traduzione. In mancanza di tali prove o se dalle prove emerge una discrepanza fra la traduzione presentata e l'estratto originale per quanto riguarda la struttura e il contenuto, il marchio anteriore sarà considerato come non avvalorato da prove.

4.3.1.2 Traduzioni delle prove presentate per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile

Anche l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato sul MUE tratta del regime linguistico applicabile alle prove presentate dalla parte avversaria per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile. Esse comprendono le prove di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE) e le prove di un maggiore utilizzo rispetto a quello di portata puramente locale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE).

Se le prove sono presentate in una lingua dell'UE che non è la lingua procedurale, a norma dell'articolo 24, REMUE, l'Ufficio può di propria iniziativa o su richiesta motivata da parte del richiedente, chiedere che l'opponente presenti una traduzione delle prove nella lingua procedurale entro un termine specificato. In altre parole, l'opponente non è obbligato a presentare la traduzione di propria iniziativa, fatto salvo il caso in cui venga richiesto dall'Ufficio. Tale regime linguistico rispecchia quello applicabile come prova dell'uso e, di conseguenza, le norme riguardanti la traduzione della prova dell'uso ugualmente applicabile alle prove sopra citate per la motivazione. Per ulteriori informazioni sulle norme applicabili, si veda il punto 4.3.4, Prova dell'uso.

4.3.1.3 Traduzioni dei fatti e degli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo

L'Ufficio può considerare solo i fatti e gli argomenti depositati dall'opponente a sostegno dell'opposizione se sono presentati nella lingua procedurale o corredati da una traduzione entro il limite per la motivazione. L'Ufficio non chiederà all'opponente di inviare una traduzione; deve inviarne una di propria iniziativa. Se non è stata presentata alcuna traduzione o è stata presentata una traduzione parziale entro il termine stabilito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, non saranno prese in considerazione le parti della documentazione presentata per iscritto che non sono state tradotte nella lingua del procedimento.

Articolo 7, paragrafi 4 e 5 e articolo 8, paragrafo 1, RDMUE
--

Se gli argomenti non sono nella lingua del procedimento, devono essere tradotti entro il termine fissato per la presentazione del documento originale, segnatamente entro il termine per la motivazione dell'opposizione.

In caso di inadempienza, la conseguenza giuridica è la mancata presa in considerazione dei documenti scritti presentati, o di parte di essi, che non sono stati tradotti entro il termine. Tuttavia, se i documenti a riprova dell'esistenza e validità del diritto anteriore non sono stati tradotti, l'opposizione va rigettata immediatamente in quanto infondata.

4.3.2 Traduzione di ulteriori osservazioni

Articolo 146, paragrafo 9, RMUE
Articolo 8, paragrafi 2, 4 e 6, RDMUE

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Esempio 1

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2017 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 20/06/2017 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 20/07/2017. Se deposita tale traduzione il 20/07/2017 o prima di tale data, vanno presi in considerazione sia il documento originale sia la traduzione, benché il termine originario per il deposito delle osservazioni sia scaduto il 26/06/2017.

Esempio 2

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2017 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 18/05/2017 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 18/06/2017. Tuttavia, poiché il termine scade soltanto il 26/06/2017, se non ha depositato una traduzione entro il 18/06/2017, ha comunque tempo fino al 26/06/2017 per presentare validamente documenti. Se poi trasmette le traduzioni prima dello scadere del termine, l'Ufficio considera le traduzioni alla stregua di osservazioni valide presentate nella lingua del procedimento entro il termine fissato.

Articolo 25, paragrafo 2, REMUE

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

4.3.3 Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni

Articoli 24 e 25, paragrafo 2, REMUE

Tutte le prove, ad eccezione delle prove che l'opponente è tenuto a fornire entro il termine fissato per comprovare la propria opposizione, possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, in quanto si applica l'articolo 24, REMUE. Tali prove riguardano tutti i documenti diversi dalle osservazioni presentati dalle parti dopo il termine concesso all'opponente per completare il proprio fascicolo.

Esempi di questo tipo di prove sono cataloghi, articoli di riviste, decisioni di tribunali nazionali o accordi firmati presentati dal richiedente unitamente alle sue osservazioni in replica all'opposizione.

Per tali prove la traduzione è necessaria solamente se la richiede l'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte. Pertanto, le parti non hanno l'obbligo automatico di depositare una traduzione.

In linea di principio l'Ufficio non richiede una traduzione *ex officio*. È tuttavia imprescindibile che la parte a cui sono diretti tali documenti capisca il significato del loro contenuto sostanziale. Se quest'ultimo è dubbio o contestato dalla parte destinataria, l'Ufficio ne richiede una traduzione entro un termine specifico.

L'articolo 25, paragrafo 2, REMUE, si applica soltanto se l'Ufficio richiede una traduzione, con la conseguenza che le traduzioni depositate in ritardo non vengono prese in considerazione; analogamente, non va preso in considerazione l'originale la cui traduzione è in ritardo o manca del tutto.

Unitamente all'invito a depositare una traduzione, l'Ufficio richiama l'attenzione della parte interessata sul fatto che spetta ad essa valutare se sia necessario presentare una traduzione completa di tutte le prove. Tuttavia, i documenti in questione vengono presi in considerazione solamente nella misura in cui viene fornita una traduzione o il contenuto dei documenti è evidente, indipendentemente dalle parole che li compongono.

Esempio

Nel caso di una decisione di un tribunale nazionale potrebbe essere sufficiente tradurre solamente le parti che sono rilevanti per il procedimento di opposizione.

4.3.4 Prova dell'uso

Articolo 10, paragrafi 2 e 6, RDMUE

Per la prova dell'uso, l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE costituisce la *lex specialis* per quanto riguarda le traduzioni. Se le prove sono presentate in una lingua dell'UE che non è la lingua del procedimento, l'Ufficio potrebbe invitare l'opponente a trasmettere una traduzione delle prove nella lingua del procedimento entro un termine prefissato.

Pertanto, è a discrezione dell'Ufficio richiedere o meno una traduzione. Nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'Ufficio trova un compromesso tra gli interessi di entrambe le parti.

È imprescindibile che il richiedente capisca il significato del contenuto sostanziale delle prove presentate. Se quest'ultimo è dubbio o contestato dal richiedente, l'Ufficio ne può richiedere una traduzione entro un termine specifico. Tuttavia, tale richiesta potrebbe venir rifiutata se la pretesa del richiedente, alla luce del carattere evidente delle prove presentate, dovesse apparire esagerata o persino ingiusta.

L'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE stabilisce che l'opposizione va respinta se (1) non viene presentata alcuna prova dell'uso entro il termine fissato, o (2) la prova dell'uso è

stata presentata entro il termine concesso, ma l'Ufficio ne ha richiesto una traduzione che non è stata trasmessa entro il termine fissato.

Se l'opponente fornisce la prova dell'uso in una lingua diversa dalla lingua del procedimento entro il termine stabilito e poi di sua iniziativa presenta una traduzione di tali prove nella lingua del procedimento dopo la scadenza del termine ma prima che sia scaduto il termine concesso affinché il richiedente presenti osservazioni in replica, tali prove vengono prese in considerazione: Ciò vale anche se l'Ufficio non ha richiesto all'opponente di presentare una traduzione e anche se il richiedente non ha ancora contestato le prove.

Per ulteriori informazioni sulla prova dell'uso, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

4.3.5 Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione

Articolo 146, paragrafo 8, RMUE Articolo 3, RDMUE
--

Ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, l'opposizione dovrebbe essere depositata in una delle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, l'articolo 146, paragrafo 8, RMUE prevede che le parti del procedimento di opposizione possano convenire di cambiare la lingua procedurale e scegliere a tale scopo qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 3, RDMUE, se le parti convengono di cambiare la lingua procedurale, sono tenute a informare l'Ufficio al riguardo prima dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione. Un'eventuale richiesta di cambiare la lingua dopo l'avvio della fase di contraddittorio non viene accolta dall'Ufficio.

Se l'opponente e il richiedente si accordano per cambiare la lingua del procedimento prima dell'inizio della fase del contraddittorio del procedimento, in base all'articolo 3 del regolamento delegato sul MUE, il richiedente può chiedere che l'opponente depositi una traduzione dell'atto di opposizione in tale lingua. In altre parole l'opponente deve solo presentare una traduzione dell'atto di opposizione se ciò viene chiesto dal richiedente. La richiesta di traduzione deve essere ricevuta prima dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento. Se la richiesta di traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua del procedimento diverrà la lingua richiesta.

Se è stata depositata in tempo una richiesta di presentazione di una traduzione dell'atto di opposizione, l'Ufficio stabilirà il termine entro cui deve essere presentata la traduzione vale a dire un mese dalla scadenza del periodo di riflessione. Se la traduzione non viene depositata o viene presentata in ritardo, la lingua del procedimento rimarrà invariata.

4.4 Richieste e altre questioni riguardanti i documenti

4.4.1 Restrizioni, ritiri e richieste di prove dell'uso da depositare tramite un documento separato

Articolo 8, paragrafo 8 e articolo 10, paragrafo 1, RDMUE

Se il richiedente desidera ritirare o limitare la domanda contestata, deve utilizzare un documento separato. La richiesta deve essere separata dal resto della documentazione presentata; può pertanto essere depositata contemporaneamente con altri documenti ma deve essere presentata separatamente (su un foglio a parte). Di conseguenza, una richiesta non sarà mai accettata se unita alle osservazioni, anche se inserita in una sezione, un paragrafo o un titolo separati.

Lo stesso vale per le richieste delle prove dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 47, paragrafo 2 o 3, RMUE. Tali richieste sono ammissibili se presentate sotto forma di richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine specificato dall'Ufficio a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE.

Se la parte presenta la richiesta in questione in formato elettronico selezionando le opzioni specifiche «presenta una limitazione dei prodotti e servizi», «ritiro», «presenta una richiesta di prova dell'uso» o «presenta osservazioni e una richiesta di prova dell'uso», il frontespizio automatico generato e inserito nel fascicolo sarà considerato come equivalente a una richiesta in un «documento separato».

In caso di richieste non depositate in formato elettronico, la richiesta non è ammissibile, anche se viene identificata, perché non è presentata «separatamente» nella modalità sopra definita e l'Ufficio la rifiuterà. Il rifiuto confermerà il motivo del diniego e costituirà una decisione provvisoria suscettibile di ricorso insieme alla decisione nel merito.

Per maggiori dettagli sulle richieste di prove dell'uso nei procedimenti di opposizione, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

4.4.2 Documenti non leggibili

Articolo 63, paragrafo 3, RDMUE

Se una comunicazione ricevuta con strumenti elettronici, compreso il fax è incompleta o illeggibile, o se l'Ufficio dubita ragionevolmente dell'accuratezza della trasmissione, l'Ufficio informa il mittente e lo invita, entro un termine che l'Ufficio stesso fisserà, a ritrasmettere l'originale mediante fax o a presentare l'originale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), RDMUE.

Se tale richiesta viene soddisfatta entro il termine stabilito, si considera come data di ricezione della comunicazione originale la data di ricezione della nuova trasmissione.

Per maggiori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

4.4.3 Nessuna restituzione dei documenti originali

I documenti originali diventano parte del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Tuttavia, le parti hanno sempre la possibilità di richiedere una copia certificata o meno dei documenti originali a fronte del versamento di una tassa. Per ulteriori dettagli, si vedano le informazioni disponibili sulla pagina web dell'Ufficio alla sezione: Consultazione di fascicoli e copie.

4.4.4 Informazioni riservate

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE

In alcuni casi una delle parti può chiedere all'Ufficio di mantenere la riservatezza su taluni documenti, anche nei confronti della controparte nel procedimento. Benché l'Ufficio possa mantenere la riservatezza sui documenti nei confronti di terzi (ispezione dei fascicoli), non può in nessun caso mantenere la riservatezza sui documenti nei confronti della controparte nel corso del procedimento *inter partes*.

A ogni parte coinvolta nel procedimento va sempre garantito il diritto di difendersi. Ne consegue che la stessa deve avere pieno accesso a tutto il materiale presentato dalla controparte.

Di conseguenza, tutto il materiale presentato da una parte va divulgato alla controparte del procedimento. L'Ufficio ha l'obbligo di comunicare tutto il materiale ricevuto alla controparte. Pertanto, se una delle due parti chiede che sia mantenuta la riservatezza su taluni documenti senza precisare se tale riservatezza vada mantenuta nei confronti di terzi, l'Ufficio darà per scontato che la richiesta sia questa, inoltrerà il materiale alla controparte e lo contrassegnerà come riservato nel fascicolo elettronico.

Qualora, nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio riceva documenti con la richiesta di riservatezza degli stessi *inter partes*, il mittente va informato che tale documenti non possono essere tenuti riservati nei confronti della controparte nel procedimento.

A tal fine, occorre inviare una lettera che illustri chiaramente al mittente che ha la possibilità di scegliere tra la divulgazione dei documenti o il ritiro degli stessi. Spetta alla parte decidere quale delle due opzioni sia la più adeguata al proprio caso e informare l'Ufficio di conseguenza.

Se viene confermata la riservatezza, i documenti non vengono inviati alla controparte né tenuti in considerazione. Vengono inoltre contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

Se la parte desidera che i documenti vengano presi in considerazione ma non vengano messi a disposizione di terzi, i documenti possono essere inoltrati alla controparte ma devono essere contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

In caso di mancata risposta entro il termine indicato, i documenti non vengono inviati alla controparte né tenuti in considerazione. Vengono inoltre contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

Per maggiori informazioni sulle domande di riservatezza, fare riferimento al paragrafo 5.1.3 delle Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli.

4.4.5 Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti

Articolo 115, RMUE Articolo 63, paragrafo 1, lettera b), RDMUE Decisione EX-13-4 del Presidente dell'Ufficio
--

L'Ufficio può ricevere osservazioni dall'opponente o dal richiedente in cui gli stessi fanno riferimento a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio prove dell'uso che sono già state presentate in una diversa opposizione.

Tali richieste vengono accettate in qualunque fase del procedimento se l'opponente/richiedente identifica chiaramente i documenti a cui si riferisce. La parte deve indicare quanto segue: (1) il numero dell'opposizione cui si riferisce; (2) il titolo del documento cui si riferisce; (3) il numero di pagine di tale documento; e (4) la data in cui tale documento è stato inviato all'Ufficio; ad esempio «la dichiarazione obbligatoria che è stata presentata all'Ufficio il gg/mm/aa nel procedimento di opposizione B XXX XXX, unitamente ai reperti dall'1 all'8, per un totale di XX pagine».

Qualora i documenti a cui fanno riferimento l'opponente o il richiedente consistano originariamente in prove non presentate su supporto cartaceo entro i limiti del formato A3, e qualora tali prove non siano disponibili nel fascicolo elettronico dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), RDMUE la parte interessata è tenuta a trasmettere via mail una seconda copia da inoltrare alla controparte entro il termine originario. Qualora non venga fornita tale copia, le prove non verranno tenute in considerazione.

Va inoltre precisato che i documenti o prove a cui viene fatto riferimento potrebbero dover essere tradotti nella lingua del procedimento di opposizione. Si applicano in tal caso l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE, articolo 24, REMUE e articolo 146, paragrafo 9, RMUE.

Non si accettano riferimenti generici a documenti o prove presentati in altri procedimenti. In tal caso la parte responsabile di tali riferimenti generici ad altri documenti o prove può essere invitata a fornire precisazioni sufficienti in merito entro un termine stabilito. La parte va informata che il termine concesso dall'Ufficio serve solamente a fornire indicazioni chiare e precise sui documenti o prove a cui viene fatto riferimento e che non viene in nessun caso concessa una proroga del termine originario. La parte va inoltre informata che, in assenza di maggiori precisazioni sui documenti a cui fa riferimento entro il termine fissato, gli stessi non verranno presi in considerazione.

Si invitano le parti a prendere atto del fatto che il materiale presentato in altri procedimenti potrebbe essere stato distrutto cinque anni dopo la sua ricezione, ai sensi dell'articolo 115, RMUE, e della Decisione n. EX-13-4 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alla conservazione dei fascicoli. In tal caso, il riferimento a documenti o prove presentati- in altri procedimenti di opposizione non produce alcun effetto.

4.5 Ulteriori scambi

Articolo 24 e 25, paragrafo 2, REMUE
Articolo 8, paragrafi 2, 4, 6 e 9, RDMUE

L'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni entro il termine fissato dallo stesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE.

Il richiedente può chiedere la prova dell'uso del diritto anteriore con o senza la presentazione contemporanea di osservazioni riguardanti i motivi su cui si basa l'opposizione. In tal caso, le osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni di replica alla prova dell'uso.

Se del caso, l'Ufficio potrebbe invitare le parti a circoscrivere le proprie osservazioni a questioni particolari. In tal caso, la parte è autorizzata a sollevare altre questioni in una fase successiva del procedimento.

Una volta che il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in replica, all'opponente viene concesso un termine definitivo per la presentazione della sua controreplica, se l'Ufficio lo ritiene necessario. Dopo questo scambio la fase di contraddittorio del procedimento viene solitamente chiusa e l'opposizione è pronta per diventare oggetto di decisione.

L'Ufficio può tuttavia offrire la possibilità di effettuare un altro scambio di osservazioni. Ciò può verificarsi nel caso in cui la causa riguardi questioni complesse o se l'opponente individua un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente deve essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'Ufficio decidere se l'opponente abbia diritto a un ulteriore turno di osservazioni (per esempio, se il richiedente fa emergere nuove questioni quali la coesistenza dei marchi, l'invalidità del diritto anteriore o un accordo fra le parti).

A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, RDMUE, l'Ufficio può prendere in considerazione ulteriori elementi probatori a sostegno della prova dell'uso che sono presentati dopo la scadenza del rispettivo termine se sussistono determinate circostanze. Le prove ulteriori saranno esaminate caso per caso. Per ulteriori dettagli, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso. Se necessario, sarà concesso un secondo turno di osservazioni.

4.6 Osservazioni di terzi

Articolo 45, RMUE
Comunicazione n. 2/09 del Presidente dell'Ufficio

I terzi possono formulare osservazioni al fine di specificare i motivi per i quali la domanda di marchio dell'Unione europea non dovrebbe essere registrata ai sensi dell'articolo 5 RMUE o sulla base di uno degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, RMUE. Per ulteriori dettagli, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e Marchi collettivi, e le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

Chiunque è autorizzato a presentare osservazioni di terzi; tale diritto è concesso anche all'opponente. Tuttavia, lo stesso deve procedere in maniera tale da non lasciare alcun

dubbio sul fatto che si tratta di osservazioni di terzi. Conformemente alla suddetta comunicazione del Presidente dell'Ufficio, le osservazioni devono essere presentate separatamente. Tuttavia, nella pratica (decisione del 30/11/2004, R 0735/2000-2, SERIE A) il requisito della «memoria separata» si considera soddisfatto quando le osservazioni sono chiaramente distinguibili dai motivi e argomenti a sostegno dell'opposizione, anche se inclusi nel medesimo documento. Nella misura in cui l'opponente dichiara espressamente la propria volontà di formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 45, RMUE, le stesse verranno prese in considerazione anche se non sono state presentate separatamente. Tuttavia, se nella propria memoria l'opponente sostiene che la domanda di marchio dell'Unione europea avrebbe dovuto essere respinta ai sensi degli articoli 5 e 7, RMUE, senza alcun riferimento al contenuto dell'articolo 45, RMUE, tale memoria non verrà trattata alla stregua di osservazioni di terzi conformemente all'articolo 45, RMUE.

Qualora un opponente formuli osservazioni di terzi, l'Ufficio valuta se tali osservazioni diano adito a gravi dubbi circa la registrabilità della domanda di marchio dell'Unione europea o se vadano inoltrate al richiedente solamente a scopo informativo.

Se le osservazioni danno adito a gravi dubbi, l'Ufficio deve sospendere il procedimento di opposizione fintantoché non sia stata presa una decisione in merito alle osservazioni. Nei casi in cui le osservazioni non diano adito a gravi dubbi (vale a dire quando le osservazioni sono state inviate al richiedente solamente a scopo informativo), o non incidano sui prodotti o servizi contestati, il procedimento di opposizione non viene sospeso. Se occorre sospendere il procedimento di opposizione, la sospensione entra in vigore a decorrere dalla data in cui l'Ufficio solleva l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, e il procedimento rimane in sospeso fino a quando non viene presa una decisione definitiva. Per i casi in cui le osservazioni da parte di terzi pervengano entro il termine di opposizione di tre mesi, l'Ufficio esamina l'ammissibilità dell'opposizione, e una volta notificata la decisione sull'ammissibilità, si procede alla sospensione del procedimento di opposizione.

Per tutte le opposizioni concluse a causa di osservazioni di terzi, la tassa di opposizione non viene mai restituita, in quanto tale rimborso non è previsto dalle norme in vigore (si veda l'articolo 6, paragrafo 5, RDMUE).

5 Conclusione del procedimento

5.1 Conciliazione

Articolo 47, paragrafo 4, RMUE Articolo 6 paragrafo 2, RDMUE

Le parti sono libere di decidere sulla misura che determina la conclusione del procedimento di opposizione. Se da un lato possono decidere di ritirare l'opposizione, dall'altro possono anche chiedere semplicemente all'Ufficio di chiudere il caso senza fornire motivi specifici. È sufficiente trasmettere l'accordo scritto firmato raggiunto dalle parti, e lo stesso non deve necessariamente contenere una dichiarazione relativa ai motivi. L'Ufficio prende poi i provvedimenti necessari a concludere il procedimento sulla base di tale accordo.

Per quanto riguarda il rimborso delle tasse e la decisione sulle spese in caso di conciliazione, si rimanda al punto sul tema riportato qui di seguito.

Se lo ritiene opportuno, l'Ufficio può invitare le parti a giungere a una conciliazione. L'Ufficio, oltre alle parti, può pertanto avviare una procedura di composizione della controversia.

A tal fine, esso può formulare proposte per una composizione amichevole della controversia. Poiché, in linea di principio, l'Ufficio non può (né intende) sostituirsi alle parti, interverrà solamente in casi molto rari in cui un accordo tra le parti appaia come la soluzione più opportuna e se vi siano motivi validi per ritenere che il procedimento possa concludersi con un accordo.

Se richiesto espressamente dalle parti, l'Ufficio può inoltre offrire assistenza nelle trattative, per esempio fungendo da intermediario o fornendo alle stesse qualsiasi risorsa materiale utile. Eventuali spese devono essere sostenute dalle parti. La conciliazione può essere preceduta da una richiesta di sospensione.

5.2 Limitazioni e ritiri

Articoli 66, paragrafo 1, 71, paragrafo 3, 146, paragrafo 9 e articolo 109, RMUE Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE

5.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea

Articolo 49, RMUE Articolo 6, paragrafo 5, RDMUE

Il richiedente è autorizzato a limitare i prodotti e servizi della propria domanda o a ritirare l'intera domanda in qualsiasi fase del procedimento di opposizione.

Tali richieste devono essere depositate tramite documenti separati in modo conforme a quanto indicato nel punto 4.4.1.

I ritiri e le limitazioni devono essere espliciti e incondizionati. Una mancata replica da parte del richiedente del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento non viene mai considerata alla stregua di un tacito ritiro.

Ritiri o limitazioni soggetti a condizioni o ambigui non vengono accettati e saranno trasmessi alla controparte a mero scopo informativo, per notificare alle parti che gli stessi non verranno presi in considerazione.

L'Ufficio non accetta limitazioni condizionali. Ad esempio, il richiedente sostiene nelle proprie osservazioni in risposta all'opposizione che i segni sono dissimili. Tuttavia, il richiedente aggiunge che se l'esaminatore li giudica simili, limiterà l'elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea. In tal caso la limitazione non è ammissibile, e il richiedente va informato del fatto che la limitazione deve essere espressa e incondizionata.

Il richiedente deve essere informato del fatto che la sua limitazione non è ammissibile. Se una limitazione è in parte ammissibile e in parte non ammissibile, l'Ufficio procede alla limitazione per la parte ammissibile e informa il richiedente sulla parte che non può essere accettata, concedendogli un termine di due mesi per replicare. All'opponente è

trasmessa una copia della limitazione e la risposta dell'Ufficio al richiedente. Se entro due mesi il richiedente risponde con una nuova proposta per la parte inammissibile della limitazione, che l'Ufficio può adesso accettare, la limitazione sarà elaborata tenendo conto della data di deposito della prima richiesta di limitazione. Per contro, se il richiedente non risponde, la limitazione viene elaborata solamente per la parte accettabile (sentenza dell'11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

Se l'opponente ritira la propria opposizione in seguito al deposito di una limitazione inaccettabile, il ritiro non verrà preso in considerazione se rimanda chiaramente alla limitazione inaccettabile. Una volta che la limitazione è divenuta accettabile, l'opponente viene informato del nuovo elenco di prodotti e servizi e gli viene concesso un nuovo termine per confermare il ritiro dell'opposizione.

Se la limitazione è ammissibile, viene inviata una conferma al richiedente.

A seconda della fase in cui si trova il procedimento, la limitazione o ritiro ha conseguenze diverse, descritte qui di seguito.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di una domanda di marchio dell'Unione europea, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punti 5.1 e 5.2.

5.2.1.1 Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione / del ritiro

Quando la domanda di marchio dell'Unione europea è oggetto di ritiro o limitazione a prodotti e servizi non contestati prima della notifica di ammissibilità dell'opposizione, il procedimento di opposizione è concluso e viene restituita la tassa di opposizione. In altri termini, in questi casi la gestione del ritiro o della limitazione è prioritaria rispetto all'ammissibilità.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione

Nel caso di una limitazione che includa potenzialmente prodotti e servizi oggetto di contestazione, viene effettuato un esame dell'ammissibilità.

La limitazione viene notificata all'opponente unitamente alla notifica di ammissibilità o alla comunicazione che lo informa che sussiste un'irregolarità di ammissibilità assoluta o relativa.

Se l'opposizione viene ritirata, la tassa di opposizione viene rimborsata. Ciò accade anche in caso di irregolarità insanabile.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

5.2.1.2 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea prima del termine del periodo di riflessione

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora sia assolutamente chiaro che la limitazione riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza o quando la domanda di marchio dell'Unione europea viene ritirata, il tutto viene notificato alle parti e il procedimento viene chiuso. All'opponente viene rimborsata la tassa di opposizione.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta. Se l'opposizione viene ritirata, all'opponente viene rimborsata la tassa di opposizione.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Il momento per valutare la chiusura del procedimento di opposizione durante il periodo di riflessione è la data di deposito della richiesta di limitazione presso l'Ufficio.

Se l'Ufficio riceve il ritiro dell'opposizione prima che la notifica ufficiale della limitazione sia inoltrata all'opponente, il ritiro si considera avvenuto come conseguenza della limitazione e la tassa di opposizione viene anch'essa rimborsata.

La lettera dell'opponente non deve necessariamente contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia successiva alla limitazione del richiedente.

La reazione iniziale dell'opponente alla notifica è irrilevante nella misura in cui il ritiro sia dichiarato in un momento successivo.

Esempi

- L'opponente non replica entro il termine fissato, ma ritira successivamente la propria opposizione entro il periodo di riflessione (che è stato prorogato).
- L'opponente risponde mantenendo la propria opposizione, ma ritira comunque l'opposizione entro la scadenza del periodo di riflessione prorogato.

5.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo il termine del periodo di riflessione

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora sia assolutamente chiaro che la limitazione riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'Ufficio chiude il caso e ne invia la notifica alle parti. Al contempo, la limitazione viene trasmessa all'opponente.

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, si veda il punto 5.5.3 che segue.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione / del ritiro

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta, qualunque essa sia. Se l'opposizione viene mantenuta, il procedimento continua. Se l'opposizione viene ritirata, il procedimento di opposizione viene chiuso. Se l'opponente in un primo momento mantiene la sua opposizione e successivamente la ritira, il caso viene trattato come ritiro dell'opposizione secondo quanto previsto dal punto 5.2.2.2 che segue.

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, si veda il punto 5.5.3 che segue.

5.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di marchio dell'Unione europea dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della commissione di ricorso allargata del 27/09/2006 nel procedimento R 0331/2006-G, Optima, l'Ufficio accetta i ritiri e le limitazioni ricevuti durante il periodo di ricorso dopo che è stata presa una decisione sull'opposizione anche se non è stato depositato alcun ricorso. Tuttavia, il ritiro o la limitazione non incidono sulla decisione, che rimane valida.

Ne consegue che l'Ufficio prende atto del ritiro e chiude il caso. Alle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (tuttavia, la comunicazione non comprende alcuna decisione sulle spese). La parte della decisione iniziale riguardante le spese rimane valida e potrebbe essere fatta valere dalla parte vincente, salvo accordo contrario. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro della domanda di marchio dell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti e parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Trasformazione.

Una domanda di marchio dell'Unione europea non può essere ritirata una volta finalizzata la decisione che respinge in toto la domanda di marchio dell'Unione europea.

Se la decisione ha respinto l'opposizione, la domanda può essere ritirata o limitata in qualsiasi momento.

5.2.1.5 Lingua

Articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

Durante il procedimento di opposizione una limitazione può essere presentata nella prima o nella seconda lingua della domanda di marchio dell'Unione europea.

Qualora la limitazione venga presentata nella prima lingua della domanda di marchio dell'Unione europea, che non è la lingua del procedimento, e nel caso in cui la limitazione non riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza, la limitazione viene trasmessa all'opponente con la richiesta di informare l'Ufficio circa la propria volontà di mantenere o meno l'opposizione. L'opponente può contestare la lingua della limitazione e richiedere una traduzione nella lingua del procedimento. Spetta all'Ufficio fornire la traduzione.

Se una limitazione ammissibile viene presentata nella prima e nella seconda lingua, l'esaminatore deve riportare nella banca dati dell'Ufficio tale limitazione nelle due lingue e confermare al richiedente il nuovo elenco di prodotti e servizi nelle due lingue.

5.2.2 Ritiro di opposizioni

L'opponente può ritirare la propria opposizione in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

Tali richieste devono essere depositate per mezzo di documenti separati in modo conforme a quanto indicato nel punto 4.4.1.

Il ritiro dell'opposizione deve essere esplicito e incondizionato. Ritiri condizionati o ambigui non vengono accettati e vengono trasmessi al richiedente a scopo puramente informativo, per notificare alle parti che non verrà preso in considerazione.

Se l'opponente ritira la propria opposizione indipendentemente da eventuali limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea, possono presentarsi tre fattispecie a seconda dello stato dell'opposizione (per informazioni sulle conseguenze del ritiro di un'opposizione a seguito di una limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea, si veda il punto 5.2.1 che precede).

5.2.2.1 Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro prima della fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. A differenza di un ritiro dell'opposizione dovuto a una limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea durante il periodo di riflessione (cfr. il punto 5.2.1.2 che precede), l'Ufficio non restituisce la tassa di opposizione né prende una decisione sulle spese.

5.2.2.2 Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro dopo la fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. La tassa di opposizione non viene rimborsata. Salvo che le parti non presentino un accordo sulle spese, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, si veda il punto 5.5.3 che segue.

5.2.2.3 Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della commissione di ricorso allargata del 27/09/2006 nel procedimento R 0331/2006-G, Optima, l'Ufficio accetta i ritiri delle opposizioni ricevuti durante il periodo di ricorso dopo che è stata presa una decisione sull'opposizione anche se non è stato depositato alcun ricorso. Tuttavia, il ritiro non incide sulla decisione, che rimane valida.

Ne consegue che l'Ufficio prende atto del ritiro e chiude il caso. Alle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (tuttavia, la comunicazione non comprende alcuna decisione sulle spese). La parte della decisione iniziale riguardante le spese rimane valida e può essere fatta valere dalla parte vincente. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro dell'opposizione e la domanda viene inoltrata alla registrazione.

Per ulteriori informazioni sui ritiri durante i procedimenti di ricorso si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1.

5.2.2.4 Lingua

Articolo 146, paragrafo 9, RMUE

Il ritiro dell'opposizione deve essere redatto nella lingua del procedimento. Nel caso in cui il ritiro venga presentato in una lingua diversa da quella del procedimento, occorre presentare anche una traduzione entro un mese dalla data di deposito del documento originale. In caso contrario, il ritiro sarà respinto.

5.2.3 Revoca di ritiri/limitazioni

Le parti sono autorizzate a revocare un ritiro/limitazione presentati in precedenza solamente se l'Ufficio riceve una lettera concernente la revoca del ritiro/limitazione precedenti nello stesso giorno della prima presentazione.

5.3 Decisione nel merito

La decisione nel merito viene presa una volta che sono stati depositati tutti i documenti richiesti presentati dalle parti. La decisione deve trattare solamente le questioni o diritti anteriori rilevanti per l'esito della stessa.

Sussistono due eccezioni:

- diritto anteriore non dimostrato;
- decadimento del diritto anteriore.

5.3.1 Diritto anteriore non dimostrato

Articolo 8, paragrafo 1, RDMUE

Se non è stata debitamente depositata alcuna delle prove di esistenza, validità e portata della protezione invocate per i diritti anteriori, l'opposizione viene respinta contestualmente alla scadenza del termine concesso all'opponente per completare il proprio fascicolo.

Tuttavia, qualora siano state dimostrate l'esistenza, la validità e la portata della protezione di almeno un diritto anteriore, il procedimento proseguirà normalmente e i diritti non comprovati non verranno presi in considerazione nella decisione finale nel merito.

5.3.2 Decadimento del diritto anteriore

Se nel corso del procedimento il diritto anteriore decade (ad esempio perché è stato dichiarato invalido o non è stato rinnovato), la decisione finale non può basarsi sullo stesso. L'opposizione può essere accolta solo sulla base di un diritto anteriore che sia valido al momento in cui la decisione è presa. Il motivo per cui il diritto anteriore ha cessato di produrre effetti è irrilevante. Poiché la domanda di marchio dell'Unione europea e il diritto anteriore che ha cessato di produrre effetti non possono più coesistere, l'opposizione non può essere accolta in tale misura (sentenza del 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

L'Ufficio non è in grado di rilevare una nullità del diritto anteriore diversa da quella di un marchio dell'Unione europea. Tuttavia, se una delle parti informa l'Ufficio di tale circostanza, va sentita la controparte e, in ultima analisi, l'opposizione non potrà proseguire sulla base di tale diritto anteriore.

Prima di adottare la decisione, l'Ufficio verifica se nel frattempo non sia divenuto necessario procedere al rinnovo del diritto anteriore invocato, nel qual caso l'Ufficio invita l'opponente a dimostrare il rinnovo del marchio. Lo stesso vale se il marchio è ancora nel periodo di tolleranza per il rinnovo, ove applicabile. Qualora l'opponente non fornisca le prove richieste, l'opposizione non potrà proseguire sulla base di tale diritto anteriore.

Prima di adottare la decisione, l'Ufficio può anche verificare i documenti del fascicolo per capire se il diritto anteriore invocato sia oggetto di un procedimento nazionale successivo alla registrazione. In questo caso, l'Ufficio inviterà l'opponente a fornire la prova dell'esito finale del procedimento nazionale. Se l'opponente fornisce la prova che dimostra che il procedimento nazionale è ancora pendente, l'Ufficio può sospendere il procedimento di opposizione fino a che non viene adottata una decisione finale nel procedimento che ha determinato la sospensione.

5.4 Rimborso della tassa

5.4.1 Opposizione considerata non presentata

Articolo 46, paragrafo 3 e articolo 181, paragrafo 1, RMUE
Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE

Se un'opposizione si considera non presentata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente (si veda il precedente punto 2.2.2, Termini di pagamento), l'opponente ha diritto al rimborso della tassa di opposizione, comprese eventuali soprattasse.

5.4.1.1 Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data

Nei casi in cui l'opposizione venga ritirata lo stesso giorno della sua presentazione, l'Ufficio rimborsa la tassa di opposizione.

5.4.1.2 Rimborso dopo la ripubblicazione

Se dopo la ripubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea nella parte A.2. del Bollettino a causa di un errore dell'Ufficio, un «opponente della prima pubblicazione» desidera ritirare la propria opposizione come conseguenza della ripubblicazione, il procedimento deve essere concluso. Poiché l'Ufficio ha commesso un errore con la prima pubblicazione, la tassa di opposizione viene rimborsata.

5.4.2 Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea

5.4.2.1 Domanda di marchio dell'Unione europea ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione

Articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, RDMUE

Se il richiedente ritira la sua domanda di marchio dell'Unione europea o ritira tutti i prodotti e servizi contro i quali si rivolge l'opposizione prima o durante il periodo di riflessione, il procedimento di opposizione viene chiuso, non viene adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione deve essere rimborsata.

5.4.2.2 Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea entro il periodo di riflessione

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE

Se durante il periodo di riflessione il richiedente ritira alcuni dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare se intende mantenere l'opposizione (e in caso affermativo, contro quali dei prodotti e servizi rimanenti) o ritirarla alla luce della limitazione.

Se l'opposizione è quindi oggetto di ritiro, il procedimento di opposizione viene chiuso, non viene adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione deve essere rimborsata.

5.4.3 Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione

Articolo 9, paragrafo 4, RDMUE

In taluni casi speciali concernenti opposizioni multiple, è possibile rimborsare a un opponente il 50 % della tassa di opposizione. Vanno soddisfatte due condizioni:

- uno dei procedimenti di opposizione si è concluso con il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea contestata in procedimenti di opposizione paralleli. Ad esempio, se vi sono quattro opposizioni A, B, C e D (opponenti A, B, C, D) contro la domanda di marchio dell'Unione europea X, e la domanda di marchio dell'Unione europea X viene respinta a causa dell'opposizione A, e
- le altre opposizioni (B, C e D) erano state sospese in una fase iniziale del procedimento (vale a dire prima della scadenza del periodo di riflessione) in quanto un esame preliminare aveva riscontrato che la domanda di marchio dell'Unione europea X sarebbe stata presumibilmente respinta in toto a causa dell'opposizione A.

In questo caso, agli opposenti B, C e D viene restituito il 50 % della tassa di opposizione.

5.4.4 Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata

5.4.4.1 Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione

Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5, RDMUE

Se l'opponente ritira la propria opposizione prima della fine del periodo di riflessione e non è intervenuta alcuna limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio non rimborsa la tassa di opposizione né adotta una decisione sulle spese.

5.4.4.2 Il ritiro dell'opponente è antecedente

Articolo 6, paragrafi 3 e 5, RDMUE

Se l'opposizione viene ritirata prima che il richiedente limiti la propria domanda, la tassa non viene rimborsata. Ad esempio, se il richiedente ritira la propria domanda in seguito (come reazione) al ritiro dell'opposizione, la tassa non viene rimborsata, in quanto si tratta della situazione opposta.

Lo stesso accade quando il richiedente limita la domanda in seguito a un ritiro parziale dell'opposizione.

5.4.4.3 Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento

Articolo 6, paragrafi 2, 4 e 5, RDMUE

Per quanto riguarda il rimborso della tassa di opposizione, l'articolo 6, paragrafo 5, RDMUE, si limita a menzionare tale possibilità in caso di ritiro o limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea. Pertanto, se il procedimento si conclude con un accordo che contiene un'indicazione di un ritiro o limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea, la tassa di opposizione viene restituita. Negli altri casi tale rimborso non è previsto.

5.4.4.4 Chiusura del procedimento per altri motivi

Articoli 7, 45 e articolo 92, paragrafo 2, RMUE Articoli 5, 6 e articolo 74, paragrafi 1 e 3, RDMUE
--

Nei casi in cui la domanda viene respinta ai sensi di:

- articolo 7, RMUE (rigetto di una domanda per impedimenti assoluti; su iniziativa dell'Ufficio o a causa di osservazioni da parte di terzi);
- articolo 92, paragrafo 2, RMUE (rappresentanza per richiedenti non SEE).

La tassa di opposizione non viene rimborsata, in quanto il RDMUE non contempla nessuna di tali fattispecie quale motivo di rimborso della tassa di opposizione.

5.5 Decisione sulla ripartizione delle spese

5.5.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese

Articolo 109, RMUE Articolo 6, paragrafo 4, RDMUE
--

Una decisione sulle spese viene adottata nei procedimenti di opposizione che hanno superato il periodo di riflessione, vale a dire quando la fase di contraddittorio del procedimento ha avuto inizio e si è conclusa.

Se viene adottata una decisione di merito, la decisione sulla ripartizione delle spese viene resa nota alla fine della decisione. In tutti gli altri casi in cui la divisione di opposizione chiude il caso, la decisione sulle spese viene resa nota contestualmente alle lettere di chiusura, salvo che le parti non abbiano informato l'Ufficio di un eventuale accordo sulle spese.

5.5.2 Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese

Non viene presa alcuna decisione sulle spese per le opposizioni che vengono chiuse prima o durante il periodo di riflessione.

5.5.2.1 Accordo sulle spese

Articolo 109, paragrafo 6, RMUE

Nei casi in cui le parti abbiano composto il procedimento di opposizione con un accordo che comprende le spese, l'Ufficio non formula alcuna decisione sulle spese. Lo stesso vale per i casi in cui l'Ufficio riceva una notifica sottoscritta da entrambe le parti in cui si dichiara che le stesse hanno raggiunto un accordo sulle spese. Tale richiesta può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. L'Ufficio deve ricevere tali informazioni prima di confermare la chiusura del procedimento.

Se le parti dirimono la questione dell'opposizione di comune accordo, possono non includere la questione delle spese. Se non viene fornita alcuna indicazione su un eventuale accordo sulle spese raggiunto dalle parti, l'Ufficio prenderà immediatamente una decisione sulle spese contestualmente alla conferma del ritiro/limitazione. Se le parti informano l'Ufficio del loro raggiungimento di un accordo sulle spese dopo il ritiro/limitazione, la decisione sulle spese già resa nota non sarà oggetto di revisione da parte dell'Ufficio. Spetterà alle parti rispettare l'accordo e non «eseguire» la decisione dell'Ufficio sulle spese.

5.5.2.2 Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa»

Quando la parte che avrebbe diritto al rimborso delle spese conformemente alle regole generali di cui al seguente punto 5.5.3 informa l'Ufficio che accetta che ogni parte sostenga le proprie spese, non è necessaria alcuna decisione sulle spese. L'Ufficio si asterrà dal prendere una decisione sulle spese ogniqualvolta la potenziale «parte vittoriosa» lo informerà che accetta di dividere le spese anche se la «parte soccombente» non conferma il suo accordo. Le ultime lettere di entrambe le parti devono pertanto essere oggetto di un esame attento prima di prendere una decisione. Se, tuttavia, la parte soccombente invia una richiesta in tal senso all'Ufficio, la stessa verrà semplicemente inoltrata all'altra parte, ma la decisione sulle spese verrà presa *ex officio* secondo le regole normali.

5.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese

Articolo 109, RMUE

La regola generale prescrive che la parte che conclude il procedimento ritirando la domanda di marchio dell'Unione europea (integralmente o in parte) o ritirando l'opposizione, paghi le tasse che ha dovuto sostenere la controparte nonché le spese da essa stessa sostenute che sono essenziali per il procedimento.

Se entrambe le parti risultano in parte soccombenti, deve essere adottata una decisione su una «diversa ripartizione». Come regola generale, è giusto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Si considera che la parte che chiude il procedimento abbia rinunciato allo stesso. L'esito ipotetico del procedimento se fosse divenuta necessaria una decisione nel merito è assolutamente irrilevante.

Nei casi standard il risultato è quello che segue.

- Il richiedente ritira o limita la propria domanda ai prodotti e servizi a cui l'opposizione non si rivolge (ritiro parziale). In tali casi spetta al richiedente pagare le spese.
- L'opponente ritira la propria opposizione senza alcuna limitazione della domanda di marchio dell'Unione europea per quel che concerne i prodotti e servizi contestati dopo il periodo di riflessione. L'opponente deve pagare le spese.
- Limitazione della domanda seguita da ritiro dell'opposizione (sentenza del 28/04/2004, T-124/02 e T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). In linea di principio ogni parte sostiene le proprie spese.

Una diversa ripartizione delle spese può tuttavia essere giustificata per motivi di equità (ad esempio se la domanda è stata oggetto solo di una limitazione molto ridotta).

L'Ufficio non prende in considerazione eventuali argomentazioni delle parti relative a chi debba pagare.

5.5.4 Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio

5.5.4.1 Opposizioni multiple

Rigetto completo della domanda di marchio dell'Unione europea

Nei casi in cui vi siano opposizioni multiple contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea che non siano state sospese dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, RDMUE, e un'opposizione porti al rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio non interviene nelle altre opposizioni finché non sia scaduto il periodo di ricorso.

Se il periodo di ricorso scade senza che venga depositato un ricorso, l'Ufficio chiude gli altri procedimenti di opposizione dichiarando che non vi è luogo a provvedere.

In tal caso, la determinazione delle spese rientra nella discrezionalità della divisione di opposizione (articolo 109, paragrafo 5, RMUE). L'Ufficio non è in grado di determinare quale sia la «parte vincente o soccombente», e il richiedente non deve essere tenuto a sostenere le spese di diversi altri opposenti se soccombe in una decisione di merito. Pertanto, in applicazione del principio di equità, a ciascuna parte sarà ordinato di supportare le proprie spese.

Rigetto parziale della domanda di marchio dell'Unione europea

Nei casi di opposizioni multiple parzialmente rivolte contro gli stessi prodotti e servizi del marchio contestato, la decisione sull'opposizione che viene presa per prima potrebbe incidere sulle altre opposizioni.

Esempio

L'opposizione A è diretta contro la Classe 1 e l'opposizione B contro le Classi 1 e 2 della domanda di marchio dell'Unione europea contestata. Viene presa innanzi tutto una decisione riguardante l'opposizione A che respinge la domanda contestata per la Classe 1. Quando la decisione viene notificata alle parti dell'opposizione A, l'opposizione B va sospesa finché la decisione sull'opposizione A non diventi definitiva e vincolante. Una volta che la stessa è divenuta definitiva, l'opponente dell'opposizione B viene invitato a informare l'Ufficio della propria volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione alla luce della modifica dell'elenco di prodotti. Se l'opponente ritira l'opposizione, il caso viene chiuso.

In tale situazione, e se il caso viene chiuso dopo l'avvio della parte di contraddittorio del procedimento, l'Ufficio formula una decisione sulle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE. L'opponente ha ritirato la propria opposizione in seguito al rigetto parziale del marchio contestato. In tal senso l'opponente è risultato vincente nel procedimento. Tuttavia, il rigetto parziale del marchio era più limitato rispetto all'ambito dell'opposizione. In tal senso anche il richiedente/titolare è risultato vincente nel procedimento. Di conseguenza, è giusto che ogni parte sostenga le proprie spese.

Se l'opponente mantiene la propria opposizione dopo il rigetto parziale, il procedimento prosegue e nella decisione finale di merito viene presa anche la decisione sulle spese secondo le regole normali.

5.5.4.2 Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità

Una domanda di marchio dell'Unione europea può essere rigettata durante un procedimento di opposizione sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione (sulla base di osservazioni da parte di terzi, articolo 45, RMUE, o persino *ex officio* se il caso viene riaperto) o di formalità (ad esempio, se un richiedente non SEE non è più rappresentato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE).

Una volta che il rigetto diviene definitivo, il procedimento di opposizione si chiude con l'invio di una notifica.

In tali situazioni la prassi seguita per le spese è la seguente:

Se il diniego diventa definitivo alla scadenza del periodo di riflessione, viene presa una decisione sulle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, RMUE. Se si presenta la medesima fattispecie prima dell'avvio della fase del contraddittorio, non deve essere presa alcuna decisione sulle spese.

5.5.4.3 Casi congiunti

Articolo 9, RDMUE

Per ulteriori informazioni sulla riunione di procedimenti, si veda qui di seguito il punto 6.4.3, Procedimenti congiunti.

Nei casi in cui l'opposizione congiunta abbia un esito positivo in toto, il richiedente è tenuto a pagare la tassa di opposizione versata da ognuno degli opposenti, mentre le spese di rappresentanza vanno sostenute una volta sola. In caso di vittoria del richiedente, le sue spese di rappresentanza verranno riconosciute solo una volta, ma

ognuno degli opposenti congiunti dovrà sostenerle. Potrebbe essere opportuna una diversa ripartizione delle spese. In casi di vittoria parziale o se ritenuto giusto sulla base di altri motivi, ogni parte sarà tenuta a sostenere le proprie spese.

5.5.4.4 Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese»

Il concetto di spese comprende la tassa di opposizione e le spese essenziali al procedimento, di cui all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE,. Nella maggior parte dei casi le spese coprono la remunerazione di un agente nei limiti del tariffario stabilito dal regolamento.

«Ciascuna parte sopporta le proprie spese» significa che nessuna parte può rivendicare pretese nei confronti dell'altra parte.

5.6 Determinazione delle spese

Articolo 109, paragrafo 7, RMUE

Se le spese sono limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa di opposizione, la decisione che stabilisce l'ammontare delle spese viene inclusa nella decisione sulla ripartizione delle spese (e cioè, di norma, nella decisione sul merito).

Ne consegue che, nella grande maggioranza dei casi, non sarà necessario determinare separatamente l'ammontare delle spese.

Le uniche eccezioni riguardano i seguenti casi:

- quando si è svolta una trattazione orale;
- quando la determinazione delle spese è stata inavvertitamente omessa («dimenticata») nella decisione principale.

5.6.1 Importi da rimborsare/determinare

Articolo 85, paragrafi 1 e 6, RDMUE

L'importo oggetto di rimborso viene sempre fissato in euro, indipendentemente dalla valuta nella quale la parte ha pagato il proprio rappresentante.

In caso di vittoria dell'opponente, la tassa di opposizione verrà rimborsata.

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'importo è limitato a 300 EUR. Ciò vale sia per l'opponente sia per il richiedente, a condizione che nel procedimento di opposizione fossero rappresentati da un rappresentante professionista ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE, indipendentemente dal fatto che tali spese siano state effettivamente sostenute. Se la parte vincente è stata rappresentata da un rappresentante professionista in una determinata fase del procedimento ma non lo è più al momento in cui viene presa la decisione sulle spese, ha comunque diritto a un rimborso delle spese indipendentemente dal momento in cui è venuta meno la rappresentanza professionale durante il procedimento.

Le spese di rappresentanza per i dipendenti, anche di un'altra società economicamente collegata, non sono rimborsabili né vengono fissate. Non verranno prese in considerazione nella decisione sulle spese.

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Per quanto riguarda i procedimenti congiunti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, RDMUE, laddove le parti opponenti risultino vittoriose, l'Ufficio determinerà entrambe (o tutte) le tasse di opposizione (una per ogni opposizione), ma solo una tassa relativa alla rappresentanza.

Per quanto riguarda le spese del procedimento di opposizione, deve essere presa un'unica decisione sulla ripartizione e sulla determinazione delle spese per l'intero procedimento di opposizione.

Se le commissioni di ricorso annullano una decisione e rinviando il caso alla divisione di Opposizione, quest'ultima deve deliberare nuovamente sul caso, oltre a prendere una decisione sulle spese e a fissarne l'ammontare, secondo il metodo consueto.

Se la decisione è nuovamente oggetto di ricorso (e non viene rinviata per la seconda volta), la commissione deciderà sulle spese e ne fisserà l'ammontare secondo il metodo consueto.

5.6.2 Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale

Articolo 109, paragrafo 7, RMUE

Nel caso in cui la decisione che fissa l'ammontare delle spese sia inclusa nella decisione sulla ripartizione delle stesse, non è necessaria alcuna fattura o giustificativo. L'Ufficio sa che la tassa di opposizione è stata versata e, se vi è un rappresentante, occorre riconoscere 300 EUR indipendentemente da eventuali prove. Si ipotizza che le spese di rappresentanza siano ammontate ad almeno 300 EUR.

Non occorre pertanto alcun tipo di corrispondenza con le parti circa l'importo da stabilire. La determinazione dell'importo è automatica.

5.6.3 Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese

Articolo 109, paragrafo 7, RMUE

I requisiti procedurali che seguono si applicano nei rari casi in cui occorra una determinazione separata delle spese (compresi i casi in cui la stessa sia stata inavvertitamente omessa; in tal caso la parte interessata deve anch'essa soddisfare i requisiti applicabili):

- ammissibilità

- prove.

5.6.3.1 Ammissibilità

La richiesta di determinazione delle spese è ammissibile solamente una volta che la decisione rispetto alla quale occorre la determinazione delle spese è divenuta definitiva e fino a due mesi successivi a tale data.

5.6.3.2 Prove

Per il riconoscimento della tassa di opposizione non occorre fornire alcuna prova.

Per il riconoscimento delle spese di rappresentanza a tariffa standard è sufficiente una dichiarazione da parte del rappresentante che le spese sono state sostenute. A maggior ragione, in caso di presentazione di fattura, è sufficiente che la stessa riporti per lo meno l'importo rimborsabile, e non importa se il documento è indirizzato alla parte coinvolta nel procedimento, in quanto la presentazione di una fattura equivale a una dichiarazione.

Per tutte le altre spese (che si applicano in casi estremamente rari), occorrono fattura e giustificativi, ma è sufficiente che gli stessi rendano plausibile (piuttosto che fornire una prova a tutti gli effetti) l'effettivo esborso delle spese.

5.6.4 Revisione della determinazione delle spese

Articolo 109, paragrafo 8, RMUE

Se una delle parti non concorda con le spese stabilite, può chiedere una revisione della decisione. La richiesta deve indicare i motivi ed essere depositata entro un mese dalla data di notifica della determinazione. La richiesta si considera depositata solamente quando è stata versata la tassa di revisione di 100 EUR.

La procedura di revisione non prevede spese rimborsabili (decisione del 16/12/2004, R 0503/2001-4, BIOLACT / BIO).

6 Questioni procedurali

6.1 Correzione di errori

Articolo 49, paragrafo 2 e articolo 102, paragrafo 1, RMUE
--

6.1.1 Correzione di errori nell'atto di opposizione

I regolamenti non contengono disposizioni speciali per la correzione di errori nell'atto di opposizione. L'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, che fa riferimento alla domanda di marchio dell'Unione europea, può consentire per analogia di correggere gli errori evidenti contenuti nell'atto di opposizione.

L'Ufficio considera gli «errori manifesti» in relazione all'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, e all'articolo 102, paragrafo 1, RMUE, gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto.

Ad esempio, se i dati dell'opponente sono riportati nello spazio riservato ai dati del rappresentante, ciò può essere considerato un errore manifesto.

6.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni

Articolo 44, paragrafo 3, RMUE

Qualora la pubblicazione della domanda contenga un errore o imprecisione attribuibili all'Ufficio, l'Ufficio correggerà tale errore o imprecisione di propria iniziativa o su richiesta del richiedente.

Le correzioni apportate ai sensi di questa regola devono essere pubblicate. Se la correzione riguarda errori che non incidono sull'opposizione, la stessa verrà pubblicata all'atto della registrazione del marchio dell'Unione europea. Qualora la correzione comporti un ampliamento dell'elenco di prodotti o servizi o riguardi la rappresentazione di un marchio, si apre un nuovo termine di opposizione, limitatamente però alle parti sottoposte a correzione.

Se le opposizioni sono state depositate dopo la «prima» pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea, gli opposenti dovranno essere informati della nuova pubblicazione. Gli opposenti che si sono opposti alla «prima» pubblicazione non sono tenuti a depositare una nuova opposizione. Il procedimento va sospeso fino alla scadenza del termine di opposizione successivo alla «seconda» pubblicazione.

Se un «opponente alla prima pubblicazione» desidera ritirare la propria opposizione come conseguenza della ripubblicazione, il procedimento va chiuso e la tassa di opposizione va rimborsata (si veda il punto 5.4.1.2 suddetto).

6.2 Termini

Articolo 101, paragrafo 1, articolo 146 paragrafo 9, RMUE
Articolo 63, RDMUE

I termini sono uno strumento essenziale al fine di assicurare lo svolgimento di procedimenti regolari e ragionevolmente celeri. Si tratta di una questione attinente alla politica pubblica ed è necessario attenersi rigorosamente per garantire chiarezza e certezza del diritto.

Per informazioni generali sui termini e il proseguimento del procedimento, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

6.2.1 Proroga dei termini nel procedimento di opposizione

6.2.1.1 Termini non prorogabili e prorogabili

Articolo 101, paragrafo 1, RMUE

Un termine non può essere oggetto di proroga se la sua durata è stabilita dal regolamento. Tra i termini non prorogabili figurano:

Articolo 46, paragrafo 1, RMUE

- il termine di opposizione di tre mesi per il deposito di un'opposizione;

Articolo 46, paragrafo 3, RMUE

- il termine di tre mesi per il versamento della tassa di opposizione;

Articolo 141, paragrafo 3, RMUE

- il termine di un mese per il versamento della soprattassa qualora il pagamento sopraggiunga in ritardo e non vi siano prove che lo stesso sia stato avviato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di pagamento;

Articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

- il termine di due mesi per sanare le irregolarità ai sensi della regola 17, paragrafo 4, REMC.

Articolo 101, paragrafo 1, RMUE

La durata dei termini prorogabili viene fissata dall'Ufficio. Ad esempio, il termine per la presentazione di osservazioni in replica all'atto di opposizione è un termine prorogabile.

6.2.1.2 Richiesta formulata nei tempi previsti

Nota: le proroghe del periodo di riflessione sono disciplinate da un regime speciale. Per maggiori dettagli, si veda sopra il punto 3.2 Proroga del periodo di riflessione.

Per la concessione di una proroga è necessario che la richiesta soddisfi le seguenti condizioni:

- il termine deve essere prorogabile;
- la proroga deve essere richiesta dalla parte interessata o congiuntamente da entrambe le parti;
- la richiesta deve essere firmata;
- il termine originario non deve essere già scaduto;

- va rispettato il regime linguistico, vale a dire che se la richiesta non è formulata nella lingua del procedimento va presentata una traduzione entro un mese dal deposito, altrimenti tale richiesta non viene considerata.

La proroga è possibile solamente se la richiesta corrispondente viene presentata e ricevuta prima della scadenza del termine originario (ordinanza del 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Se l'Ufficio riceve una richiesta di proroga dopo la scadenza del termine, la stessa viene rigettata.

Di norma, la prima richiesta di proroga ricevuta entro i tempi fissati verrà ritenuta opportuna e sarà accolta per un periodo di due mesi (o meno, se così è richiesto). Tuttavia, eventuali richieste successive di proroga del medesimo termine non verranno accolte, salvo che la parte che presenta la richiesta non illustri e giustifichi debitamente le circostanze eccezionali che le hanno impedito di rispettare il termine originario e la prima proroga e non spieghi per quale ragione sia necessaria un'ulteriore proroga. Spiegazioni generiche o vaghe non giustificano una seconda proroga. La richiesta deve essere sempre accompagnata da prove e/o documentazione a supporto.

D'altro canto, le circostanze che sono sotto il controllo della parte interessata non sono «circostanze eccezionali». Ad esempio, discussioni dell'ultimo minuto con la controparte non sono «circostanze eccezionali», in quanto sono controllate dalle parti.

La richiesta deve essere presentata dalla parte interessata entro il termine. Per esempio, se il richiedente deve presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione, può essere soltanto il richiedente a chiedere una proroga.

Per maggiori informazioni sulle proroghe dei termini, si consultino le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.3 Proroga dei termini.

6.2.1.3 Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio può prorogare un termine di propria iniziativa se e quando ciò sia reso necessario da ragioni particolari. Ad esempio, l'Ufficio riceve una richiesta di proroga di un termine senza alcuna giustificazione 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle osservazioni, ma tale richiesta non è stata gestita fino a dopo la scadenza del termine. Poiché il rigetto della richiesta dopo la scadenza del termine lederebbe eccessivamente gli interessi della parte che ha richiesto la proroga, l'Ufficio proroga il termine del numero di giorni rimasti al momento dell'invio della richiesta della parte, in questo caso di 20 giorni. Tale pratica si basa sulle norme in materia di buona amministrazione.

Nel caso in cui una richiesta di proroga di un termine prorogabile sia stata depositata e ricevuta prima della scadenza di tale termine (ordinanza del 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), alla parte interessata viene concesso almeno un giorno, anche se la richiesta di proroga è sopraggiunta l'ultimo giorno del termine.

6.2.1.4 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

Una richiesta congiunta deve essere firmata da entrambe le parti e deve essere ricevuta entro il termine per il quale viene richiesta una proroga. Una richiesta sottoscritta da uno dei rappresentanti assicurando l'Ufficio che l'altra parte concorda con la proroga non è accettabile.

Per le richieste presentate congiuntamente con mezzi elettronici, il mittente è considerato colui che vi appone la firma; tuttavia, è necessario che sia inclusa anche la firma dell'altra parte affinché la richiesta sia ricevibile.

6.3 Sospensione

Articolo 9, paragrafo 4 e articolo 71, RDMUE
--

L'Ufficio può decidere la sospensione del procedimento di opposizione o *ex officio* o su richiesta di una delle parti o di entrambe le parti.

6.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti

In base all'articolo 71, paragrafo 2, RDMUE, se la sospensione viene richiesta da entrambe le parti dopo la scadenza del periodo di riflessione, a seguito di una richiesta motivata (per esempio, trattative in favore di una composizione amichevole), l'Ufficio concede la sospensione. In tal caso, e indipendentemente dal termine richiesto dalle parti, la prima sospensione viene concessa per un periodo di sei mesi e alle parti viene concessa la possibilità di uscire. Il processo di uscita è lo stesso della proroga del periodo di riflessione: se una delle parti esce, la sospensione termina 14 giorni dopo che le parti ne sono state informate. Il procedimento riprende il giorno dopo e viene concesso un termine di due mesi di tempo alla parte il cui termine era pendente al momento della sospensione. Non è concessa l'uscita durante l'ultimo mese del periodo di sospensione e qualsiasi richiesta in tal senso sarà respinta.

Se ricevuta durante il periodo di riflessione, la richiesta congiunta di sospensione non sarà accolta in quanto lo scopo del periodo di riflessione è quello di definire con precisione un intervallo di tempo per le trattative, prima dell'inizio della fase del contraddittorio.

In linea di principio, le parti possono ottenere proroghe della sospensione con il deposito congiunto di una richiesta motivata (per esempio indicando che le trattative in favore di una composizione amichevole sono in fase di svolgimento). Tali richieste saranno accolte con la concessione di ulteriori periodi di sei mesi.

Tuttavia, la durata massima di tale sospensione del procedimento è limitata a **due** anni in base a quanto indicato nell'articolo 71, paragrafo 2, RDMUE, e tale durata va intesa come un periodo di due anni cumulativi nel corso del procedimento. Di conseguenza, le richieste di sospensione presentate da entrambe le parti devono essere respinte se il periodo di sospensione supera complessivamente i due anni.

Le richieste di sospensione basate sulle trattative in corso presentate solamente da una delle parti saranno respinte.

6.3.2 Sospensioni decise dall'Ufficio *ex officio* o su richiesta di una delle parti

L'Ufficio può sospendere il procedimento di opposizione *ex officio* o su richiesta di una delle parti in diverse circostanze:

- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un marchio (compresa la trasformazione);
- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un'indicazione geografica o designazione di origine;
- il diritto anteriore è a rischio (per via di un'opposizione o un annullamento);
- vi sono osservazioni da parte di terzi che sollevano seri dubbi sulla possibilità di registrare la domanda di marchio dell'Unione europea (si veda il punto 4.6 che precede);
- vi sono errori nella pubblicazione della domanda contestata che impongono una nuova pubblicazione del marchio;
- risultano trasferimenti pendenti su marchi dell'Unione europea /domande di marchi dell'Unione europea anteriori o domande di marchi dell'Unione europea contestate;

Va rilevato che in nessuno dei suddetti casi sussiste l'obbligo di sospendere il procedimento. L'Ufficio deciderà se una sospensione è adeguata in base alle circostanze del singolo caso. Tale decisione è pertanto a discrezione dell'Ufficio.

Va notato che il procedimento può essere sospeso per un periodo di tempo superiore a quello indicato nell'articolo 71, paragrafo 2, RDMUE se sono rispettati i motivi indicati nell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) o b), RDMUE.

6.3.2.1 Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione

Articolo 71, paragrafo 1, lettere a) e b), RDMUE
--

In linea di principio, le opposizioni che si basano su (i) domande o su (ii) diritti anteriori a rischio non devono essere oggetto di sospensione *ex officio* nelle primissime fasi del procedimento. Si presume infatti che nella maggior parte dei casi le domande diventino registrazioni e le opposizioni o gli annullamenti contro diritti anteriori possano risolversi nel corso del procedimento.

In questi casi, l'opposizione procede fino a quando è possibile prendere una decisione. Occorre quindi considerare se il diritto anteriore in questione possa determinare *prima facie* un esito diverso del procedimento di opposizione. Se si considera che l'opposizione sia comunque destinata ad avere successo o a essere rigettata, indipendentemente dall'esito del diritto anteriore a rischio, il procedimento non va sospeso. Se, per contro, il diritto anteriore a rischio va necessariamente considerato ai fini della decisione sull'opposizione, il procedimento viene sospeso e nel caso di una domanda nazionale o di un marchio nazionale anteriore a rischio, occorre chiedere all'opponente di fornire informazioni sullo stato della domanda o della registrazione. Per i marchi dell'Unione europea anteriori l'Ufficio dispone di tali informazioni.

Tuttavia, l'Ufficio può sospendere il procedimento anteriore qualora **una delle parti lo richieda** e il diritto anteriore sia una domanda o sia a rischio. Se il diritto anteriore è nazionale, le parti devono fornire le prove delle difficoltà riscontrate. In tal caso l'esito del procedimento contro il marchio anteriore deve incidere in qualche misura sull'opposizione. Pertanto, ai fini della decisione sulla sospensione, si considererà l'esito plausibile dell'opposizione, in particolare quando la decisione definitiva sull'opposizione non può essere resa senza tener conto della domanda anteriore o

della registrazione anteriore. Lo stesso vale se le circostanze del caso non consentono all'Ufficio di dire che l'opposizione sarà rigettata (ad esempio, in quanto non vi è rischio di confusione) o mantenuta (in quanto sussistono altri diritti anteriori sufficienti a rigettare il marchio contestato per tutti i prodotti e servizi contestati).

Qualora un'opposizione si basi su una domanda di registrazione, potrebbe essere opportuno sospendere il procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), RDMUE, al fine di attendere la registrazione del marchio anteriore dell'opponente. Tuttavia, se un'opposizione va rigettata, che sia per ragioni formali o di sostanza, una sospensione non avrebbe senso e prolungherebbe inutilmente il procedimento.

Nel caso non vi siano altri diritti anteriori da considerare (in quanto non esistono altri diritti anteriori o gli stessi non sono stati comprovati) o quando la domanda o la registrazione debba essere comunque presa in considerazione (in quanto gli altri diritti anteriori non sono «vincenti»), per decidere circa la sospensione occorre valutare se l'opposizione abbia probabilità di successo alla luce della domanda. Il procedimento sarà sospeso solamente se si constata che la domanda anteriore, se registrata, porterà al rigetto totale o parziale della domanda di marchio dell'Unione europea contestata.

6.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di marchi dell'Unione europea

L'opposizione si basa su una domanda, ma non viene sospesa in quanto sussiste un altro diritto anteriore (un marchio registrato) sulla base del quale si può rigettare la domanda contestata. Se l'opponente non comprova tale altro diritto anteriore, la domanda anteriore diventa cruciale per la decisione. Se sopraggiungono informazioni su presunte difficoltà riscontrate dall'unica domanda o registrazione anteriore, occorre sospendere l'opposizione.

6.3.2.3 Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti)

La questione della sospensione dovrà essere sollevata dalle parti (solitamente dal richiedente). In tal caso la parte deve fornire le prove delle difficoltà riscontrate dal marchio anteriore (domanda o registrazione/diritto). Tali prove devono essere ufficiali, identificare chiaramente il procedimento che porta alla sospensione e indicare il rimedio invocato. In particolare, le prove devono illustrare chiaramente le possibili conseguenze per il diritto anteriore su cui si basa l'opposizione. Se necessario, la parte potrebbe essere tenuta a fornire una traduzione delle prove.

Dinanzi a una tale richiesta, l'Ufficio valuterà se, date le circostanze del caso, sia opportuno sospendere il procedimento.

Se nessuno solleva la questione, si applica il principio generale e l'Ufficio deve decidere sulla sospensione solo se il procedimento giunge al termine della fase del contraddittorio e non vi sono informazioni circa un passaggio della domanda alla fase di registrazione o circa la conclusione del procedimento nazionale contro il marchio anteriore. In tal caso l'opponente è tenuto a informare l'Ufficio riguardo allo stato della propria domanda o registrazione anteriore.

6.3.2.4 Esempi

Sono riportati qui di seguito alcuni esempi nei quali, secondo la pratica generale suddetta, la situazione non sembra apparentemente richiedere una sospensione del procedimento, ma la sospensione può comunque essere decisa dall'Ufficio qualora lo ritenga opportuno.

- L'opposizione si basa su un marchio francese e su una domanda di marchio dell'Unione europea, nessuno dei quali in difficoltà. Entrambi riguardano lo stesso segno e gli stessi prodotti, che sono simili al marchio contestato tanto da generare confusione. L'opposizione può pertanto essere trattata solamente sulla base del marchio francese. Se il rischio di confusione riguarda solamente gli Stati membri diversi dalla Francia, la decisione sarà più inattaccabile se si basa sulla domanda di marchio dell'Unione europea: pertanto è opportuno sospendere il procedimento e attendere l'esito della domanda di marchio dell'Unione europea.
- La domanda anteriore non incide in alcun modo sull'esito, ma il richiedente richiede una sospensione. Se il diritto anteriore è una domanda di marchio dell'Unione europea e l'Ufficio constata che è in difficoltà o, nel caso di una domanda nazionale, se il richiedente presenta le prove delle difficoltà riscontrate dalla domanda dell'opponente, il procedimento può essere sospeso.

Gli esempi che seguono rientrano nella categoria di marchi nazionali anteriori in difficoltà:

- il richiedente (o un terzo) ha depositato una causa o una domanda riconvenzionale tesa all'invalidità o alla decadenza della registrazione anteriore;
- il richiedente (o un terzo) ha depositato una causa o una domanda riconvenzionale tesa al trasferimento del diritto anteriore a proprio nome.

6.3.3 Opposizioni multiple

Articolo 9, paragrafo 2, RDMUE

Salvo circostanze eccezionali, in cui l'opposizione porti inequivocabilmente al rigetto del marchio contestato, inclusi tutti i prodotti e servizi, l'Ufficio non sospenderà gli altri procedimenti.

6.3.3.1 Dopo il rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea

Quando la domanda di marchio dell'Unione europea viene conseguentemente rigettata a causa di un'opposizione «attiva», le opposizioni sospese sono da considerarsi cessate dopo che la decisione diviene definitiva. Se la decisione è diventata definitiva, vanno informate le parti dell'altro procedimento, le opposizioni che erano state sospese in fase iniziale (prima del periodo di riflessione) verranno chiuse e verrà rimborsato a ciascun opponente il 50 % della tassa di opposizione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, RDMUE.

Se è stato depositato un ricorso contro la decisione, l'opposizione rimane sospesa. Se la Commissione di ricorso revoca la decisione, l'altro procedimento viene ripreso immediatamente senza dover attendere che tale decisione diventi definitiva.

6.3.4 Aspetti procedurali

Le lettere di sospensione del procedimento dovrebbero sempre riportare la data di entrata in vigore della sospensione, generalmente il giorno in cui è stata presentata una richiesta valida.

6.3.4.1 Monitoraggio dei fascicoli sospesi

Nei casi in cui il procedimento sia sospeso per un periodo indefinito, l'Ufficio verifica l'opposizione ogni sei mesi.

Nei casi in cui il diritto anteriore sia una domanda di registrazione nazionale o una registrazione nazionale/internazionale che presenta difficoltà, la ripresa del procedimento dipenderà sempre dalla reazione delle parti, che sono tenute a informare l'Ufficio di qualsiasi modifica eventuale dello stato della domanda o della registrazione e a fornire prove al riguardo. In ogni caso, ogni sei mesi l'Ufficio invia promemoria alle parti nei quali può invitare le stesse a fornire informazioni.

6.3.4.2 Ripresa del procedimento

In tutti i casi le parti verranno informate della ripresa del procedimento e di eventuali termini pendenti, se del caso. Eventuali termini pendenti al momento della sospensione saranno nuovamente stabiliti e verrà concesso un termine di due mesi interi, ad eccezione del periodo di riflessione, che non può mai essere superiore a 24 mesi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, RDMUE.

Il procedimento va ripreso non appena è stata resa una decisione definitiva nel corso del procedimento nazionale o quando è stata registrata o rifiutata una domanda anteriore. Se la decisione presa nel corso del procedimento nazionale annulla, revoca o in qualche altro modo provoca la cessazione del diritto, oppure trasferisce il diritto anteriore dell'opponente, l'opposizione viene considerata infondata nella misura in cui si basa su tale diritto anteriore. Se tutti i diritti anteriori su cui si basa un'opposizione cessano di esistere, l'opponente ha l'opportunità di ritirare l'opposizione. Se non procede in tal senso, l'Ufficio prende una decisione di rigetto dell'opposizione.

6.3.4.3 Calcolo dei termini

Se la sospensione viene fissata per un periodo di tempo prestabilito, le lettere devono anche indicare la data di ripresa del procedimento e quello che accade successivamente. Quando la sospensione viene richiesta da entrambe le parti in quanto vi sono trattative in corso, il periodo di sospensione sarà sempre di sei mesi indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti.

Se il 30/01/2017 viene trattata una richiesta di una sospensione di due mesi firmata da entrambe le parti e presentata il 15/01/2017 (cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale l'opponente deve completare l'opposizione – 20/01/2017) il risultato sarà il seguente:

- l'Ufficio ha sospeso il procedimento di opposizione su richiesta di entrambe le parti;

- tale sospensione produce effetti a decorrere dal 15/01/2017 (la data in cui l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di sospensione) e scadrà il 15/07/2017;
- il procedimento sarà ripreso il 16/07/2017 (sei mesi, indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti) senza ulteriori notifiche da parte dell'Ufficio;
- il termine per l'opponente è ora 15/09/2017 (l'opponente ha due mesi interi di tempo per completare il fascicolo);
- il termine per il richiedente è ora 15/11/2017 (due mesi interi dopo il termine dell'opponente).

6.4 Opposizioni multiple

Articolo 9, RDMUE

Le opposizioni multiple si verificano quando opposizioni diverse vengono depositate contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea.

Nel caso di opposizioni multiple, vanno considerati alcuni fattori aggiuntivi.

In primo luogo, salvo ingenti ritardi nel corso della fase di ammissibilità a proposito di una delle opposizioni, la prassi prevede di notificare contemporaneamente al richiedente l'ammissibilità di tutte le opposizioni. In secondo luogo, le opposizioni multiple possono portare alla sospensione di alcune delle stesse per motivi di economia del procedimento. In terzo luogo, una limitazione posta dal richiedente nel corso di uno dei procedimenti potrebbe incidere sulle altre opposizioni. Inoltre, potrebbe essere più pratico prendere le decisioni in base a un ordine prestabilito.

Infine, in determinate circostanze, le opposizioni multiple possono essere unite e gestite tutte nell'ambito di un unico procedimento.

6.4.1 Opposizioni multiple e limitazioni

Qualora sussistano opposizioni multiple e il richiedente limiti i prodotti e servizi in uno dei procedimenti di opposizione, tutti gli altri oppositori dovranno riceverne comunicazione tramite apposita lettera, nella misura in cui la limitazione riguardi prodotti o servizi contestati nelle altre opposizioni.

Se tuttavia non sussiste alcun legame tra i prodotti e servizi oggetto della limitazione e quelli contestati, non occorre informare l'opponente.

Ad esempio, sussistono quattro opposizioni contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea, che riguarda i prodotti nelle Classi 3, 14, 18 e 25. Le opposizioni si rivolgono alle seguenti classi:

Opposizione	Ampiezza
N. 1	Classe 3
N. 2	Classe 25
N. 3	Classi 18 e 25

Il richiedente trasmette una limitazione nell'opposizione 2, con la quale omette *abbigliamento e copricapo*. Oltre alle apposite lettere nell'opposizione 2, andrebbero inviate anche le relative lettere nelle opposizioni 3 e 4. Poiché la limitazione non incide sui prodotti contestati nell'opposizione 1, non è necessaria alcuna azione per quanto riguarda tale opposizione.

6.4.2 Opposizioni multiple e decisioni

Una volta che un'opposizione raggiunge la fase decisionale, è importante tener conto delle possibili opposizioni multiple pendenti contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea. Prima che possa essere emessa una sentenza sull'opposizione, deve essere analizzata la fase del procedimento delle opposizioni multiple e, a seconda della circostanza è possibile che venga presa una decisione o che venga sospesa l'opposizione. Il principio generale che si applica è che i prodotti e servizi contestati non devono essere rigettati più di una volta in momenti diversi. Le tre situazioni che possono verificarsi sono descritte qui di seguito.

1. Tutte le opposizioni contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea sono pronte per passare alla fase decisionale nello stesso momento

La sequenza in cui vengono prese le decisioni è a discrezione dell'esaminatore. Tuttavia, occorre considerare quanto segue.

Se tutte le opposizioni non vengono accolte, le decisioni possono essere prese in qualsiasi ordine, in quanto il rigetto dell'opposizione non incide sulla domanda di marchio dell'Unione europea. Anche se una delle decisioni dovesse essere oggetto di ricorso prima che vengano prese le altre, sembrerebbe preferibile non procedere alla sospensione, in quanto il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso potrebbe dilungarsi molto.

Se vengono accolte diverse opposizioni rispetto a prodotti e servizi sovrapposti, andrebbe presa innanzi tutto la decisione che elimina la maggior parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea (l'ampiezza maggiore dell'opposizione) e le restanti opposizioni andrebbero sospese. Una volta diventata definitiva la prima decisione, gli oppositori nelle restanti opposizioni vanno consultati per sapere se desiderano mantenere o ritirare le loro opposizioni.

Supponendo che le opposizioni vengono mantenute, si prende una decisione in merito alla successiva opposizione «più ampia» e si va avanti con lo stesso procedimento fino ad esaminare tutte le opposizioni.

Quando due opposizioni sono della stessa ampiezza, si applicano i principi generali in sede di adozione delle decisioni.

Nell'esempio citato sopra al punto 6.4.1, la prima decisione andrebbe presa nell'opposizione 3 o nell'opposizione 4. L'opposizione 1 non presenta prodotti e servizi sovrapposti e può quindi essere trattata separatamente.

Supponiamo che la prima decisione venga presa nell'opposizione 4, e che la domanda di marchio dell'Unione europea venga rigettata per le Classi 14 e 25. In tal caso, le opposizioni 2 e 3 vanno sospese.

Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato depositato alcun ricorso, l'opposizione decade, in quanto non ha più un oggetto. Vanno informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

2. Solo un'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale, mentre le altre opposizioni sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento

Se l'opposizione va rigettata si può prendere una decisione senza che la stessa incida sulle opposizioni multiple in sospeso, in quanto il rigetto non ha alcun effetto sulla domanda di marchio dell'Unione europea.

Se l'opposizione viene accolta e la decisione respinge in toto la domanda di marchio dell'Unione europea contestata, le opposizioni multiple pendenti devono essere sospese finché la decisione non diventa definitiva. Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato presentato alcun ricorso, le opposizioni multiple decadono in quanto non hanno più un oggetto. Vanno informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

Lo stesso vale per il caso in cui la decisione sull'opposizione rigetti **parte** dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea contestata, ma **tutti** i prodotti e servizi contro cui si rivolgono le opposizioni multiple.

Tuttavia, le opposizioni multiple vanno sospese se la decisione sull'opposizione respinge **parte** dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea contestata, ma solamente una **parte** dei prodotti e servizi contro cui si rivolgono le opposizioni multiple. La sospensione resterà in vigore finché la decisione non diventi definitiva. In tal caso, gli oppositori delle opposizioni multiple verranno invitati a informare l'Ufficio della loro volontà di mantenere o ritirare l'opposizione. In caso di ritiro dell'opposizione, il procedimento si chiude ed entrambe le parti ne ricevono notifica. Se il procedimento viene chiuso dopo la scadenza del periodo di riflessione, l'Ufficio deciderà sulle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, che stabilisce che ogni parte sostenga le proprie spese. Se, prima della chiusura del procedimento, le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese.

3. Due o più opposizioni sono pronte per passare alla fase decisionale, mentre le altre sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento

Potrebbe accadere che alcune delle opposizioni contro una domanda di marchio dell'Unione europea siano pronte per passare alla fase decisionale mentre altre si trovino ancora in fasi diverse del contraddittorio. In una tale fattispecie di applicano congiuntamente i principi descritti ai punti 1 e 2. Dipende dall'esito delle decisioni e dall'ampiezza delle cause pendenti se una decisione viene presa in alcune opposizioni e se le opposizioni multiple vanno sospese.

6.4.3 Procedimenti congiunti

Articolo 9, paragrafo 1, RDMUE

L'articolo 9, paragrafo 1, RDMUE, autorizza l'Ufficio a gestire opposizioni multiple nell'ambito di un unico procedimento. Se si decide di unire le opposizioni, occorre darne notifica alle parti.

Le opposizioni possono essere unite su richiesta di una delle parti se sono dirette contro la medesima domanda di marchio dell'Unione europea. È più probabile che l'Ufficio le unisca se sono state anche depositate dallo stesso opponente o se sussiste un legame economico tra gli opposenti, ad esempio una casa madre e una controllata. Le opposizioni devono trovarsi nella stessa fase procedurale.

Qualora si decida di unire le opposizioni, occorre verificare se gli opposenti hanno lo stesso rappresentante. In caso contrario, va loro chiesto di nominare un unico rappresentante. Inoltre, i diritti anteriori devono essere identici o molto simili. Se i rappresentanti non rispondono o non vogliono nominare un unico rappresentante, le opposizioni congiunte devono essere disgiunte e trattate separatamente.

Se in qualsiasi momento tali condizioni non sono più soddisfatte, ad esempio l'unico diritto anteriore di una delle opposizioni congiunte viene trasferito a un terzo, è possibile dissociare le opposizioni.

Salvo che le opposizioni congiunte non vengano disgiunte prima che venga presa una decisione, solamente una decisione viene presa.

6.5 Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento)

6.5.1 Trasferimento e procedimento di opposizione

6.5.1.1 Introduzione e principio di base

Articolo 20, RMUE

Un trasferimento o assegnazione di un diritto anteriore rappresenta una modifica della titolarità di tale diritto. Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del Registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento.

Il principio di base è che il nuovo titolare sostituisce il vecchio nel procedimento. La prassi seguita dall'Ufficio nella gestione dei trasferimenti è descritta ai punti 6.5.1.2 (la registrazione anteriore è un marchio dell'Unione europea), 6.5.1.3 (la registrazione anteriore è una registrazione nazionale), 6.5.1.4 (le registrazioni anteriori sono una combinazione di registrazioni di marchio dell'Unione europea e registrazioni nazionali) e 6.5.1.5 (trasferimento di una domanda di marchio dell'Unione europea contestata durante un procedimento di opposizione).

Un trasferimento può essere effettuato in diversi modi, tra cui una semplice cessione di un marchio anteriore da A a B, una società C che viene acquistata (marchi compresi)

da una società D, una fusione delle aziende E ed F nell'azienda G (successione universale), o una successione giuridica (dopo il decesso del titolare, gli eredi diventano i nuovi titolari). L'elenco suddetto non è esaustivo.

Qualora un trasferimento venga effettuato nel corso di un procedimento di opposizione, possono verificarsi diverse situazioni. Mentre per le registrazioni o domande di marchi dell'Unione europea anteriori su cui si basa l'opposizione il nuovo titolare non può che divenire parte del procedimento (o depositare osservazioni) una volta che l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di registrazione del trasferimento, per registrazioni o domande nazionali anteriori è sufficiente che il nuovo titolare fornisca le prove del trasferimento.

6.5.1.2 Trasferimento di marchio dell'Unione europea anteriore

Articolo 20, paragrafi 11 e 12, RMUE

Per quanto riguarda i marchi dell'Unione europea o le domande di marchi dell'Unione europea anteriori, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11, RMC, fintantoché il trasferimento non è inserito nel registro, il successore nella titolarità non può invocare i diritti che gli derivano dalla registrazione del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea. Tuttavia, nel periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di registrazione del trasferimento e la data di registrazione del trasferimento, il nuovo titolare può già rilasciare dichiarazioni all'Ufficio al fine di rispettare i termini.

Opposizione che si basa su un solo marchio dell'Unione europea

Quando un'opposizione si basa su un solo marchio dell'Unione europea anteriore e tale marchio dell'Unione europea è/è stato trasferito nel corso del procedimento di opposizione, il nuovo titolare diviene il nuovo opponente. Il nuovo titolare sostituisce il vecchio titolare.

A tale scopo, il vecchio o il nuovo titolare devono informare l'Ufficio del trasferimento del marchio dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione e devono presentare una richiesta di registrazione del trasferimento. Come precisato in precedenza, contestualmente alla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio, il nuovo titolare può già rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, lo stesso diventa parte del procedimento solamente una volta avvenuta la registrazione del trasferimento.

In pratica, una volta che l'Ufficio viene informato della ricezione di una richiesta di registrazione, il procedimento può proseguire con il nuovo titolare. Ciononostante, il trasferimento deve essere registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, la stessa va sospesa.

Se il nuovo titolare informa l'Ufficio che non desidera proseguire il procedimento, l'opposizione si considera ritirata.

Trasferimento parziale dell'unico marchio dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione

In casi di trasferimento parziale, una parte del marchio dell'Unione europea anteriore rimane al vecchio titolare e un'altra parte viene trasferita a un nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano gli stessi principi del trasferimento di una soltanto di

diverse registrazioni di marchi dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto che segue.

Opposizione che si basa su più di un marchio dell'Unione europea anteriore

Quando un'opposizione si basa su più di un marchio dell'Unione europea anteriore e tutti questi marchi sono/sono stati trasferiti al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, la situazione è la stessa di un'opposizione basata su un unico marchio dell'Unione europea, come descritto sopra.

La situazione è tuttavia diversa se solo uno dei marchi dell'Unione europea anteriori è/è stato trasferito. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente, con il risultato che vi sarebbero due oppositori. I nuovi oppositori vengono trattati alla stregua di «opponenti congiunti», il che significa che l'Ufficio continuerà a gestire la causa esattamente come ha fatto sino a quel momento, vale a dire come un'unica opposizione, benché con più di un opponente. Inoltre, l'Ufficio considererà il rappresentante originario quale rappresentante «comune» di tutti gli oppositori e non inviterà i nuovi oppositori a nominarne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi oppositori hanno comunque sempre la possibilità di nominare un rappresentante a loro scelta.

La rappresentanza comune non significa che gli oppositori non possono agire in maniera indipendente nella misura in cui i loro diritti anteriori rimangano indipendenti: se per esempio uno degli oppositori stipula un accordo consensuale con il richiedente, l'opposizione sarà trattata come parzialmente ritirata rispetto ai diritti anteriori detenuti da tale opponente.

Se uno degli oppositori congiunti desidera ritirarsi, tale richiesta viene accolta indipendentemente dal fatto che l'altro voglia proseguire. Se il procedimento prosegue, si baserà solamente sui diritti dell'opponente che non si è ritirato. Non viene presa alcuna decisione separata sulle spese.

6.5.1.3 Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore

Opposizione che si basa soltanto su una registrazione nazionale

Quando un'opposizione si basa soltanto su una registrazione nazionale anteriore e tale registrazione è/è stata trasferita durante il procedimento di opposizione, il nuovo titolare diventa anche il nuovo opponente. Il nuovo titolare sostituisce il vecchio titolare.

A tale scopo, il vecchio o il nuovo titolare devono informare l'Ufficio che la registrazione nazionale anteriore su cui si basa l'opposizione è stata trasferita e devono depositarne le prove, vale a dire l'atto di trasferimento o qualsiasi altra prova che dimostri l'accordo delle parti in merito al trasferimento/alla modifica della titolarità.

L'Ufficio non obbliga il nuovo titolare a confermare la propria volontà di proseguire il procedimento. Se le prove del trasferimento sono adeguate, il nuovo titolare viene accettato come nuovo opponente. Se informa l'Ufficio del trasferimento, ma non presenta prove (sufficienti) dello stesso, il procedimento di opposizione deve essere sospeso, mentre al nuovo titolare un termine entro il quale fornire le prove del trasferimento.

Poiché esistono diverse pratiche nazionali, non è sempre obbligatorio presentare una copia della richiesta di registrazione del trasferimento con l'ufficio nazionale.

Ciononostante, negli Stati membri in cui vi è una condizione affinché un trasferimento produca effetti nei confronti di terzi, il trasferimento deve essere stato registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, l'opposizione deve essere sospesa e l'opponente è tenuto a fornire le prove della registrazione del trasferimento.

Se il nuovo titolare non presenta le prove richieste, il procedimento deve proseguire con il vecchio titolare. Se il vecchio titolare dichiara di non essere più tale, l'opposizione cessa di essere fondata, in quanto l'opponente non è più titolare del diritto anteriore. Il vecchio titolare dev'essere informato che l'opposizione come tale sarà rigettata, a meno che la stessa non venga ritirata.

Se il nuovo titolare fornisce le prove richieste e informa l'Ufficio che non vuole proseguire il procedimento, l'opposizione si considera ritirata.

Trasferimento parziale dell'unica registrazione nazionale su cui si basa l'opposizione

Nel caso di un trasferimento parziale, una parte della registrazione nazionale anteriore rimane al titolare originario e un'altra parte passa al nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano i medesimi principi dei trasferimenti di una sola di più registrazioni nazionali su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto immediatamente successivo.

Opposizione che si basa su più di una registrazione nazionale anteriore

Quando un'opposizione si basa su più di una registrazione nazionale anteriore e le stesse sono/sono state trasferite al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, la situazione è uguale a quella del trasferimento di un unico marchio su cui si basa un'opposizione, come descritto sopra.

La situazione è tuttavia diversa nel caso in cui sia/ sia stato trasferito soltanto uno dei diritti nazionali anteriori. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente, con il risultato che vi sarebbero due opposenti.

I nuovi opposenti vengono trattati alla stregua di «opponenti congiunti», il che significa che l'Ufficio continuerà a gestire la causa esattamente come ha fatto sino a quel momento, vale a dire come **un'unica** opposizione, benché con più di un opponente. Inoltre, l'Ufficio considererà il rappresentante originario quale rappresentante «comune» di tutti gli opposenti e non inviterà i nuovi opposenti a nominarne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi opposenti hanno comunque sempre la possibilità di nominare un rappresentante a loro scelta.

Se uno degli opposenti congiunti desidera ritirarsi, tale richiesta viene accolta indipendentemente dal fatto che l'altro voglia proseguire. Naturalmente, se il procedimento prosegue, si baserà solamente sui diritti dell'opponente che non si è ritirato. Non viene presa alcuna decisione separata sulle spese.

6.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di marchio dell'Unione europea e registrazioni nazionali

Quando un'opposizione si basa contemporaneamente su una o più registrazioni di marchio dell'Unione europea e su una o più registrazioni nazionali e uno di questi

marchi è/è stato trasferito al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, si applicano, *mutatis mutandis*, i principi di cui sopra.

In tutte le suddette situazioni, non appena l'Ufficio prende atto del trasferimento della titolarità, aggiorna la banca dati ufficiale con l'inserimento del nuovo opponente o di entrambi gli opposenti, e notifica le parti a solo scopo informativo. Tuttavia, il semplice fatto che le registrazioni anteriori siano state trasferite non giustifica in nessun caso la concessione di un nuovo termine per la presentazione di osservazioni o di altri documenti qualora il termine originario sia scaduto.

6.5.1.5 Trasferimento della domanda di marchio dell'Unione europea contestata

Se durante il procedimento di opposizione la domanda di marchio dell'Unione europea contestata è/è stata trasferita, l'opposizione segue la domanda, vale a dire che l'opponente viene informato del trasferimento e il procedimento prosegue tra il nuovo titolare della domanda di marchio dell'Unione europea e l'opponente.

6.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di marchio dell'Unione europea contestata

Articolo 14, paragrafo 2, REMUE

Nel caso in cui abbia avuto luogo un trasferimento parziale di una domanda di marchio dell'Unione europea (contestata), l'Ufficio deve creare un fascicolo separato per la nuova registrazione (domanda) con un nuovo numero di registrazione (domanda).

In tal caso, quando il trasferimento viene inserito nel registro e viene creata una nuova domanda di marchio dell'Unione europea, anche l'esaminatore dell'opposizione deve creare un nuovo fascicolo di opposizione o opposizioni contro la nuova domanda di marchio dell'Unione europea, in quanto non è possibile gestire un'opposizione contro due domande di marchio dell'Unione europea separate.

Ad ogni modo, ciò si verifica solamente quando alcuni dei prodotti e servizi originariamente contestati vengono mantenuti nella «vecchia» domanda di marchio dell'Unione europea e alcuni ricadono nella nuova domanda di marchio dell'Unione europea. Ad esempio: l'opponente X si oppone a tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea Y, di cui è stata presentata domanda nella Classe 12 per *apparati per la locomozione via terra e via aria*, e per *abbigliamento e calzature* nella Classe 25. La domanda di marchio dell'Unione europea Y viene parzialmente trasferita e suddivisa nella vecchia domanda di marchio dell'Unione europea Y per *apparati per la locomozione via terra e abbigliamento*, e la nuova domanda di marchio dell'Unione europea Y per *apparati per la locomozione via aria, e calzature*.

Articoli 20 e 27, RMUE

Poiché quando l'opponente ha depositato la propria opposizione era previsto il versamento di una sola tassa di opposizione, una seconda tassa per la nuova opposizione creata dopo la suddivisione della domanda di marchio dell'Unione europea non è necessaria perché, al momento del deposito, l'opposizione è stata diretta soltanto contro una domanda di marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, l'esaminatore dell'opposizione terrà conto del fatto che è stata versata una sola tassa di opposizione.

Inoltre, a seconda delle circostanze del caso, potrebbe essere possibile unire i procedimenti (ad esempio, se il rappresentante della «vecchia» e della «nuova» domanda è lo stesso).

6.5.2 Le parti coincidono dopo il trasferimento

Nel caso in cui, in seguito a un trasferimento, l'opponente e il richiedente diventino la medesima persona o entità, l'opposizione cessa di avere uno scopo e viene pertanto chiusa *ex officio* dall'Ufficio.

6.5.3 Modifica delle denominazioni

Come suddetto, una modifica delle denominazioni non implica una modifica della titolarità.

6.5.4 Modifica dei rappresentanti

Articolo 119, RMUE

In presenza di un cambio di rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, la controparte deve essere informata mediante l'invio alla medesima di una copia della lettera e dell'autorizzazione (se presentata).

Per informazioni dettagliate, si faccia riferimento alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

6.5.5 Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante

Articolo 106, RMUE Articolo 72, RDMUE
--

L'articolo 106, RMUE, tratta l'interruzione del procedimento. Il punto 1 distingue tre situazioni:

Il procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio viene interrotto:

1. qualora il *richiedente* del marchio dell'Unione europea sia deceduto o sia sottoposto a tutela legale;
2. qualora il *richiedente* del marchio dell'Unione europea sia oggetto di una procedura fallimentare o di procedimenti analoghi;
3. qualora il *rappresentante di un richiedente* sia deceduto o sia altrimenti impossibilitato a rappresentare il richiedente. Per ulteriori informazioni si vedano

le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

L'articolo 106, RMUE, si riferisce solamente al richiedente e al suo rappresentante e non fa menzione di altre parti, quali gli opposenti. In assenza di disposizioni rilevanti, l'Ufficio applica tale disposizione solamente ai casi in cui il richiedente (o il suo rappresentante) non sia in grado di proseguire il procedimento. Pertanto, se per esempio viene dichiarato il fallimento dell'opponente, il procedimento non viene interrotto (nemmeno nei casi in cui l'opponente sia il richiedente/titolare di una domanda anteriore di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea). L'incertezza sullo stato giuridico di un opponente o del suo rappresentante non andrà a discapito del richiedente. In tal caso, quando la notifica viene restituita all'Ufficio in quanto non notificabile, si applicano le regole normali in materia di notifica pubblica.

6.5.5.1 Decesso o incapacità giuridica del richiedente

In caso di decesso del richiedente o della persona autorizzata dalla legge nazionale ad agire per suo conto, a causa dell'incapacità giuridica del richiedente, il procedimento viene interrotto solo su richiesta del rappresentante del richiedente/persona autorizzata o in caso di dimissioni del rappresentante.

6.5.5.2 Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento)

Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), RMUE Articolo 72, paragrafo 3, RDMUE
--

L'articolo 106, paragrafo 1, lettera b), RMUE, si applica a partire dal momento in cui la parte del procedimento non ha più il diritto di disporre della procedura, vale a dire di disporre dei propri prodotti fino al momento in cui viene nominato un curatore o fiduciario che continuerà quindi a rappresentare la parte ai sensi della legge.

Qualora il richiedente sia rappresentato da un rappresentante professionista che non si dimette, non occorre interrompere il procedimento. L'Ufficio parte dal presupposto che il rappresentante del richiedente sia autorizzato a rappresentare il richiedente finché l'Ufficio non riceve informazioni contrarie dal rappresentante stesso, dal fiduciario designato o dal tribunale competente per l'azione legale in questione.

Se il rappresentante informa l'Ufficio di volersi dimettere, lo scenario cambia a seconda che il rappresentante abbia o meno fornito ulteriori indicazioni su chi fungerà da fiduciario o curatore del fallimento.

- Se il rappresentante fornisce tali indicazioni, l'Ufficio continuerà a corrispondere con il fiduciario o curatore. In presenza di termini rilevanti per il richiedente e non ancora scaduti al momento del fallimento, l'Ufficio provvederà a un nuovo avvio di tali termini. Pertanto, in questo caso, il procedimento viene interrotto e immediatamente ripreso. Ad esempio, se il richiedente avesse avuto ancora dieci giorni per presentare osservazioni al momento del fallimento, la nuova lettera dell'Ufficio al fiduciario concederà un nuovo termine di due mesi per la presentazione di tali osservazioni.

- Se non vi sono informazioni relative a un eventuale curatore o fiduciario, l'Ufficio è costretto a dichiarare il procedimento interrotto. Una comunicazione in tal senso viene inviata direttamente al richiedente fallito e all'opponente. Benché non competeva all'Ufficio individuare il curatore, l'Ufficio continuerà a tentare di comunicare con il richiedente fallito al fine di riprendere il procedimento. La ragione di ciò è che, benché il richiedente fallito non sia autorizzato a intraprendere azioni legali vincolanti, generalmente continua a ricevere la corrispondenza o, in caso contrario, la corrispondenza viene consegnata automaticamente al fiduciario, se presente. L'Ufficio potrebbe anche prendere in considerazione eventuali informazioni sull'identità del fiduciario fornite dall'opponente.

Quando la notifica viene restituita all'Ufficio in quanto non notificabile, si applicano le regole normali in materia di notifica pubblica.

Se vengono presentate le prove della nomina del curatore o fiduciario, le stesse non devono essere tradotte nella lingua del procedimento.

Una volta che l'Ufficio viene informato dell'identità del curatore o fiduciario, il procedimento riprende a partire da una data che viene stabilita dall'Ufficio. La controparte va informata.

I termini che non erano ancora scaduti al momento dell'interruzione del procedimento ricominciano a decorrere al momento della ripresa del procedimento. Ad esempio, se il procedimento venisse interrotto dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione di osservazioni da parte del richiedente, verrebbe avviato nuovamente un nuovo termine di due mesi, e non dei dieci giorni rimasti al momento dell'interruzione. Per motivi di chiarezza, la lettera inviata dall'Ufficio che informa le parti della ripresa fisserà un nuovo termine.

6.5.5.3 Decesso o impedimento ad agire per motivi giuridici del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio

Articolo 101, paragrafo 1, lettera c) e articolo 119, paragrafo 2, RMUE

Nel caso di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il procedimento va interrotto e verrà ripreso non appena l'Ufficio verrà informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente il marchio dell'Unione europea.

Tale interruzione durerà un massimo di tre mesi e, qualora non venga nominato alcun rappresentante prima della fine di tale periodo, il procedimento verrà ripreso dall'Ufficio. All'atto di riprendere il procedimento, l'Ufficio procederà come segue:

1. Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE, in quanto il richiedente non ha né il domicilio né la sede nel SEE, l'Ufficio contatterà il richiedente e lo informerà che la domanda di marchio dell'Unione europea sarà respinta se lo stesso non nominerà un rappresentante entro un termine prefissato.
2. Qualora la nomina di un rappresentante **non sia** obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio riprenderà il procedimento e invierà tutte le comunicazioni direttamente al richiedente.

In entrambi i casi la ripresa del procedimento significa che eventuali termini pendenti per il richiedente al momento dell'interruzione del procedimento inizieranno nuovamente a decorrere all'atto della ripresa del procedimento.