

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 0

INTRODUZIONE

Sommario

1	Linee generali del procedimento di opposizione – la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MC.....	3
2	I motivi dell'opposizione	3
3	I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi l'opposizione.....	4
4	La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale....	5
	ALLEGATO.....	7
	Contenuto e struttura delle decisioni di opposizione	7
1	Considerazioni generali	7
2	Regole procedurali – ammissibilità, comprovazione.....	8
3	Prova dell'uso.....	9
4	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC.....	9
5	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.....	10
	5.1 Comparazione dei prodotti e servizi	10
	5.2 Comparazione dei segni	10
	5.3 Elementi distintivi e dominanti dei marchi	11
	5.4 Carattere distintivo del marchio anteriore.....	11
	5.5 Pubblico di riferimento – livello di attenzione	12
	5.6 Valutazione globale, altri argomenti e conclusione	12
6	Articolo 8, paragrafo 3, RMC.....	12
7	Articolo 8, paragrafo 4, RMC.....	13
	7.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale	14
	7.2 Il diritto conformemente alla legislazione nazionale	14
	7.3 Il diritto dell'opponente rispetto al marchio contestato	14
	7.4 Osservanza del criterio della legislazione nazionale.....	14
8	Articolo 8, paragrafo 5, RMC.....	14
	8.1 Comparazione dei segni.....	15
	8.2 Notorietà del marchio anteriore	15
	8.3 Pregiudizio alla notorietà/vantaggio indebito.....	16
	8.4 Giusto motivo.....	16

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

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

Se un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, qualsiasi riferimento alla domanda di MC di cui alle presenti Direttive va inteso come relativo alle registrazioni internazionali che designano la UE. Per i marchi internazionali sono state redatte apposite Direttive che contengono particolarità sulle opposizioni.

A norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario («RMC»), l'opposizione deve basarsi su diritti vantati dall'opponente su un marchio anteriore o altra forma di segno distintivo anteriore. I motivi sui quali può basarsi l'opposizione sono definiti «impedimenti relativi alla registrazione» e le disposizioni pertinenti sono dettate nell'articolo 8₁ RMC, recante quel titolo. Diversamente dagli impedimenti assoluti alla registrazione, che vengono esaminati *ex officio* dall'Ufficio (che può tenere conto delle osservazioni di terzi, sebbene tali terzi non diventino parte del procedimento), gli impedimenti relativi sono procedimenti *inter partes* fondati su un probabile conflitto con diritti anteriori. Le obiezioni basate sugli impedimenti relativi non sono sollevate *ex officio* dall'Ufficio. Il titolare del diritto anteriore ha quindi l'onere di vigilare sul deposito di domande di MC da parte di terzi che potrebbero confliggere con tali diritti anteriori e opporsi ai marchi in conflitto, laddove necessario.

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

2 I motivi dell'opposizione

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

L'articolo 8₁ RMC consente ai titolari di fondare le opposizioni sui loro diritti anteriori al fine di impedire la registrazione di marchi comunitari in una serie di situazioni che vanno da quella dell'assoluta (ossia doppia) identità sia fra prodotti e/o servizi sia fra marchi (articolo 8, paragrafo 1, lettera a)) RMC, dove il rischio di confusione è presunto e non deve essere dimostrato) a quella della somiglianza (articolo 8, paragrafo 1, lettera b)) RMC, dove deve sussistere un rischio di confusione) (cfr. Direttive, parte Parte C, Opposizione, Sezione 2, **Identità Doppia identità** e rischio di confusione).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC consente al titolare di un marchio di impedire il deposito non autorizzato del proprio marchio da parte del suo agente o rappresentante (cfr. [Manuale Direttive](#), Parte C, Opposizione, Sezione 3, Marchio depositato da un agente).

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC consente al titolare di marchi anteriori non registrati o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale di impedire la registrazione di una domanda di MC successiva se il titolare ha il diritto di vietare l'uso di tale marchio. Sebbene il rischio di confusione non sia espressamente menzionato nell'articolo in questione, l'applicazione delle legislazioni pertinenti richiamate dall'articolo 8, paragrafo 4, RMC, richiederà, di frequente, un'analisi del rischio di confusione (cfr. [Manuale, parte Direttive, Parte C, Opposizione, sezione Sezione 4](#), Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC).

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

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

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

Il significato di diritti "«anteriori»" ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC e dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC è illustrato **nell'articolo 8, paragrafo 2, RMC**, nel senso che tali marchi hanno una data di deposito anteriore (non l'ora o il minuto, come confermato dalla Corte nella sentenza del 22/03/2012, C-190/10, *Génesis Seguros*) rispetto alla domanda di MC, considerate anche le date di priorità che possono essere invocate, o sono diventati notoriamente conosciuti in uno Stato membro prima della domanda di MC o, se del caso, della data di priorità invocata. ~~(Cfr. (cfr.~~ [Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni procedurali](#)).

In sostanza, tali diritti sono costituiti da marchi registrati nell'UE e dalle domande di registrazione di detti marchi nonché dai marchi "«notoriamente conosciuti»" ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (che non devono essere necessariamente registrati). Per una spiegazione dettagliata dei marchi "«notoriamente conosciuti»" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, e della loro differenza rispetto ai marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMC, che godono di notorietà, (cfr. [Manuale Direttive](#), Parte C, Opposizione, Sezione 5, Marchio che gode di notorietà, paragrafo 2.1.2).

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC l'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio, acquisito ovunque nel mondo grazie alla registrazione o all'uso (nella misura in cui la legislazione del paese di origine riconosca questo tipo di diritto

sui marchi), per il quale un agente o rappresentante del titolare ha richiesto la registrazione a proprio nome senza il consenso del titolare.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC riguarda, per contro, le opposizioni basate su marchi anteriori non registrati o su un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, in conformità delle legislazioni degli Stati membri dell'UE. Il significato di diritti "«anteriori»" ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4 per quanto riguarda la data rilevante di acquisizione, è quindi definito dalla legislazione nazionale applicabile.

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

La prassi dell'UAMI si basa sulle disposizioni del RMC, applicate direttamente o per analogia, così come confermate dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza del 16/09/2004, T-342/02, *MGM*, e ordinanza dell'11/05/2006, T-194/05, *TeleTech*). In particolare:

- **Pluralità di opposizioni:** la regola 21, paragrafi 2 e 3 REMC, consente all'Ufficio di esaminare soltanto l'opposizione "«più efficace»" (le opposizioni "«più efficaci»"), sospendendo le altre e considerandole alla fine estinte se la domanda viene respinta sulla base dell'opposizione prescelta. Per quanto riguarda l'opposizione "«più efficace»", cfr. sotto.
- **Pluralità di diritti anteriori in un'unica opposizione:** il Tribunale ha osservato che il raggruppamento di diversi diritti anteriori in un'unica opposizione equivale, a fini pratici, alla presentazione di una pluralità di opposizioni, consentendo all'Ufficio di fondare il respingimento della domanda sui diritti "«più efficaci»". Per quanto riguarda il diritto anteriore "«più efficace»", cfr. sotto.
- **Pluralità di motivi giuridici nelle opposizioni:** se l'opposizione è accolta in toto sulla base dei motivi giuridici "«più efficaci»", non è necessario esaminare i restanti motivi. Qualora non sia soddisfatto un requisito necessario di un motivo giuridico, non occorre esaminare i restanti requisiti di quella disposizione. Per quanto riguarda i motivi giuridici "«più efficaci»", cfr. sotto.

4 La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale

La Corte di giustizia ha statuito che la finalità del procedimento di opposizione è solo quella di decidere se la domanda possa essere registrata e non di risolvere preventivamente potenziali conflitti (derivanti, ad esempio, a livello nazionale dalla possibile trasformazione della domanda di MC) (ordinanza dell'11/05/2006, T-194/05, *TeleTech*, punti 25-27).

La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'Ufficio non ha alcun obbligo di esaminare tutte le opposizioni, tutti i diritti anteriori e i motivi giuridici invocati contro la medesima domanda di MC se uno di essi è sufficiente per respingere la domanda di MC. Né ha l'obbligo di scegliere il diritto anteriore con l'ambito territoriale più esteso in modo da impedire l'eventuale trasformazione della domanda nel maggior numero di territori possibile (sentenza del 16/09/2004, T-342/02, *MGM*, e ordinanza dell'11/05/2006, T-194/05, *TeleTech*).

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

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

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

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

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

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

ALLEGATO

Contenuto e struttura delle decisioni di opposizione

1 Considerazioni generali

Le decisioni di opposizione seguono una **struttura armonizzata** (modello) che, a seconda del particolare contesto, viene adeguata per dare coerenza logica alla decisione. L'uso del modello implica che le decisioni hanno un **formato** comune.

Per quanto riguarda **aspetti stilistici e linguistici**, le decisioni di opposizione sono redatte con uno stile formale **ede** utilizzando un linguaggio corretto. La lingua dev'essere corretta sia dal punto di vista dell'ortografia che della grammatica, nonché dal punto di vista formale (per esempio, frasi coerenti e complete, corretto riferimento al marchio, ai prodotti e/o servizi ed alle parti, assenza di ripetizioni~~---~~~~...~~). Le decisioni vengono sottoposte a revisione linguistica ogniqualvolta ciò sia possibile.

Le decisioni di opposizione iniziano con l'indicazione dei **dettagli delle parti**: i nomi e gli indirizzi dell'opponente, del richiedente e dei loro (eventuali) rispettivi rappresentanti. È riportata la **data** della decisione.

Questa parte è seguita dalla massima ("**«decisione»**") che dichiara: se l'opposizione è accolta o respinta; laddove pertinente, i prodotti e servizi per i quali l'opposizione è (parzialmente) accolta (tranne quando l'opposizione è accolta in toto e la domanda di MC è respinta nella sua interezza); la decisione sui costi; e la fissazione delle spese. Anche la parte finale della decisione riguarda le "**«spese»**" ed è conforme con la fissazione delle spese di cui alla massima. Inoltre, per quanto concerne i costi, la decisione contiene un paragrafo sulla revisione delle spese (omesso quando ciascuna parte sopporta le proprie spese).

A seguire, la parte della "**«motivazione»**" della decisione inizia con una "**«esposizione dei fatti»**" che individua il marchio contestato indicando il numero della domanda di MC, i prodotti e servizi contestati, i diritti anteriori e tutti i motivi invocati dall'opponente.

- **Diritti anteriori**: se l'opposizione è accolta in toto sulla base di un diritto anteriore (e ne era stato invocato più di uno), la decisione indicherà soltanto il diritto anteriore rilevante (ciò sarà indicato nell'esposizione dei fatti). Laddove l'opposizione è respinta parzialmente o totalmente, tutti i diritti anteriori invocati dall'opponente saranno indicati nella decisione (nell'esposizione dei fatti o nella parte finale), specificando il territorio (o i territori per le registrazioni internazionali), il numero di registrazione e riportando anche una riproduzione del segno¹.
- **Marchio contestato**: se i segni non sono messi a confronto (ad esempio l'opposizione è irricevibile, non avvalorata da prove, respinta per insufficiente prova dell'uso o per dissomiglianza dei prodotti), il marchio contestato sarà riprodotto insieme con il numero di domanda del MC nell'esposizione dei fatti.

¹ Se viene usato un codice a due lettere, dovrebbe essere uno di quelli disponibili all'indirizzo <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf>, tranne per i marchi comunitari per i quali saranno usate le abbreviazioni CTM o CTMA al posto di EM.

- *Prodotti e servizi contestati*: saranno elencati nella sezione relativa alla comparazione dei prodotti e servizi. Se la comparazione dei prodotti e servizi è omessa (ad esempio per dissomiglianza dei segni), allora nell'esposizione dei fatti la decisione indicherà, di norma, solo le classi alle quali appartengono i prodotti e servizi contestati.

Poi, l'Ufficio descrive gli aspetti procedurali e sostanziali della decisione nell'ordine di seguito indicato. Tuttavia, laddove ritenuto opportuno, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso particolare, l'Ufficio può modificare l'ordine di disamina dei diversi fattori.

Nelle decisioni dell'Ufficio, alcuni aspetti procedurali e sostanziali (elencati sotto) sono esaminati solo se rilevanti ai fini della decisione. Ciò può condurre anche ad esaminare dapprima uno o più diritti anteriori invocati (di solito i segni che presentano maggiori somiglianze con il segno contestato e/o coprono una gamma più ampia di prodotti/servizi identici o simili) e a trattare poi i restanti diritti anteriori solo se strettamente necessario.

Tutte le decisioni di opposizione devono includere la parte della "**«Conclusion»**" e/o della "**«Valutazione globale»**" (nel caso dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)) RMC) ove il risultato della decisione è motivato in modo coerente, suffragato dagli argomenti sviluppati nelle sezioni precedenti della decisione.

La decisione affronterà anche eventuali altre questioni, quali la rilevanza di altri diritti anteriori contrastanti, l'esigenza di esaminare altre rivendicazioni, fra cui quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e altre questioni pertinenti.

- Se l'opposizione è accolta in toto sulla base di uno dei diritti anteriori, allora l'Ufficio non deciderà sugli altri diritti anteriori. Sarà inclusa una breve dichiarazione che tali diritti non saranno esaminati a fini di economia procedurale.
- Se l'opposizione non viene accolta sulla base del diritto anteriore che è considerato "**«il più vicino»**" al segno contestato, allora, di norma, sarà respinta per quanto riguarda gli altri diritti anteriori e verrà inserita una dichiarazione generale che individua tali diritti anteriori in maniera completa (numero del marchio, denominazione (rappresentazione grafica), e prodotti e servizi) e che spiega che essi sono considerati ancora meno simili a quello esaminato o, qualora coprano un elenco più ampio di prodotti e servizi rispetto a quello esaminato, spiega il motivo per cui non sussiste rischio di confusione in riferimento a quest'altro diritto anteriore.
- Infine, la decisione affronterà qualsiasi altro argomento rilevante svolto dalle parti (in particolare gli argomenti non standard della parte soccombente) o connesse questioni procedurali (ad esempio richieste di *restitutio in integrum*, proroghe/sospensioni presentate e fortemente contestate dalle parti, richieste di proseguimento avanzate e respinte o fortemente contestate dalle parti).

2 Regole procedurali – ammissibilità, comprovazione

L'opponente deve rispettare una serie di requisiti procedurali affinché l'opposizione possa seguire l'iter fino alla decisione di merito, in particolare il diritto anteriore o i diritti

anteriori sui quali si basa l'opposizione devono essere (i) **ammissibili** e (ii) **adeguatamente comprovati**².

Sarà inclusa una sezione dedicata a tali questioni all'inizio della decisione soltanto quando è considerata rilevante ai fini del risultato.

- Per quanto riguarda *l'ammissibilità*: se l'opposizione è accolta in toto sulla base di uno dei diritti anteriori ritenuto ammissibile, la questione dell'ammissibilità degli altri diritti anteriori non è affrontata. Tuttavia, se l'opposizione è respinta totalmente o parzialmente sulla base di un diritto ammissibile e comprovato che non è il diritto più efficace, la questione dell'ammissibilità del diritto più efficace sarà trattata.
- Per quanto riguarda *la comprovazione*: se l'opposizione è accolta sulla base di uno dei diritti anteriori adeguatamente comprovati, la questione della comprovazione di altri diritti anteriori non sarà trattata. Se l'opposizione è respinta totalmente o parzialmente sulla base di un diritto ammissibile e comprovato che non è il diritto più efficace, la questione della comprovazione del diritto più efficace sarà trattata. Se i diritti sui quali si fonda l'opposizione non sono stati adeguatamente comprovati, l'opposizione sarà respinta solo per questo motivo. Il rischio di confusione non sarà trattato. In linea di principio, non è necessario esaminare la comprovazione di uno dei due diritti anteriori invocati quando, in ogni caso, si è concluso che non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

3 Prova dell'uso

Quando la prova dell'uso dei diritti anteriori sia stata richiesta dal richiedente, l'Ufficio esaminerà anche la questione se, e in che misura, sia stato dimostrato l'uso per i marchi anteriori, purché ciò sia rilevante ai fini della decisione di cui trattasi³.

4 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC

Tale impedimento può essere accolto solo quando vi è doppia identità, ossia i segni sono identici e i prodotti e servizi sono identici.

L'esame dell'identità si apre di solito con un confronto fra i prodotti/servizi rilevanti, seguito da un confronto fra i segni. Se viene riscontrata la doppia identità, non è necessaria una valutazione del rischio di confusione. La conclusione a favore dell'accoglimento dell'opposizione è automatica.

Se l'identità fra i prodotti/servizi e/o i segni non può essere accertata, l'opposizione decade nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) ~~))~~ RMC, ma l'esame continua sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ~~))~~ RMC⁴.

² Cfr. Direttive relative ai procedimenti di opposizione, Parte 1: ~~))~~ Questioni procedurali.

³ Una guida completa sulla prova dell'uso è reperibile nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 6, Prova dell'uso.

⁴ Cfr. Direttive, Parte C, Opposizione, Parte 2, ~~))~~ Identità/Doppia identità e rischio di confusione, Capitolo 1, Principi generali e metodologia, paragrafo 1.2.1.1.

5 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC

In linea di principio devono essere trattate le sezioni seguenti.

5.1 Comparazione dei prodotti e servizi

La somiglianza dei prodotti/servizi è una *condicio sine qua non* per la sussistenza del rischio di confusione. In quanto tale, l'esame del rischio di confusione si apre normalmente con la comparazione dei prodotti/servizi rilevanti.

Una guida completa sulla comparazione dei prodotti/servizi è reperibile nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, [Identità](#)[Doppia identità](#) e rischio di confusione, Capitolo 2, Comparazione di prodotti e servizi.

La decisione non conterrà, tuttavia, una comparazione totale dei prodotti e servizi:

- quando i segni sono stati ritenuti **dissimili**; e
- quando, in talune circostanze, per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione può realizzare una **rapida verifica dei prodotti/servizi** sulla base dell'assunto che, a causa dell'identità o della somiglianza fra alcuni dei prodotti/servizi pertinenti, tutti sono identici o simili. Questa procedura di norma è seguita quando, anche se il grado di somiglianza dei prodotti/servizi è soddisfatto al massimo livello, avendo considerato i restanti fattori, non sussisterebbe rischio di confusione. Certo, questa verifica rapida è usata soltanto quando non incide sui diritti di una delle parti.

Se non è vi alcun grado di somiglianza fra i prodotti/servizi, per quanto riguarda il rischio di confusione l'esame terminerà a questo punto.

Altrimenti, se vi è almeno un certo grado di somiglianza, l'esame proseguirà.

5.2 Comparazione dei segni

L'esistenza almeno di un certo grado di somiglianza fra i segni è una condizione essenziale per concludere a favore del rischio di confusione. Come visto sopra, il confronto fra i segni comporta una valutazione globale delle caratteristiche visive, fonetiche e/o concettuali del segno in questione. Se la comparazione su uno di questi livelli non è possibile (ad esempio il confronto fonetico non è possibile perché il marchio è figurativo), allora questo aspetto può essere tralasciato. Se vi è somiglianza su almeno uno di questi tre livelli, allora i segni sono simili. Accertare se i segni siano sufficientemente simili per la sussistenza di un rischio di confusione è una questione trattata nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione. Una guida completa sulla comparazione dei segni è reperibile nelle Direttive, [parte](#)[Parte](#) C, Opposizione, [sezione](#)[Sezione](#) 2, [Identità](#)[Doppia identità](#) e rischio di confusione, [capitolo](#)[Capitolo](#) 3, Comparazione dei segni.

La decisione inizia con l'indicazione del territorio di riferimento.

La decisione realizza poi un confronto oggettivo dei segni nell'ambito del quale vengono sottolineate le somiglianze materiali visive, fonetiche e concettuali e le

differenze fra i segni. Di norma, *in questa fase* nessuna considerazione o nessun peso sono attribuiti all'importanza dei vari elementi coincidenti o dissimili dei segni (ciò sarà fatto successivamente nella decisione). Il confronto oggettivo constata che sussiste, almeno *prima facie*, un rischio di confusione confermando che vi è un certo grado di somiglianza fra i segni.

Il confronto oggettivo dei segni serve anche come punto di riferimento quando l'Ufficio valuterà in seguito gli elementi dominanti e distintivi dei marchi. Se l'opposizione si basa sull'articolo 8, paragrafo 5, RMC e/o sull'articolo 8, paragrafo 4, RMC il confronto oggettivo serve da punto di riferimento per l'analisi separata che sarà svolta ai sensi di questi articoli.

Se non vi è un certo grado di somiglianza fra i segni, l'esame del rischio di confusione terminerà in questa fase. I segni sono **dissimili** soltanto se in nessuno dei tre livelli si riscontra somiglianza. Se i segni sono considerati dissimili, non si procederà alla comparazione dei prodotti e servizi (compresa l'ipotesi d'identità), né alla valutazione di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore né ad una valutazione globale. L'opposizione sarà respinta per quanto riguarda il rischio di confusione, nella parte della "**«conclusione»**", esclusivamente sulla base della dissomiglianza dei segni. Altrimenti, se i segni sono considerati simili sul piano visivo, fonetico o concettuale, l'esame proseguirà.

5.3 Elementi distintivi e dominanti dei marchi

La valutazione globale dei marchi in conflitto deve basarsi sull'impressione generale offerta dai marchi, tenendo a mente, in particolare, i loro elementi *distintivi e dominanti*. Pertanto, in questa sezione della decisione sono spiegati e accertati gli elementi dominanti e/o distintivi dei segni.

Una guida completa sull'analisi degli elementi *distintivi e dominanti* è reperibile nelle Direttive, parteParte C, Opposizione, Sezione 2, IdentitàDoppia identità e rischio di confusione, Capitolo 4, Carattere distintivo, e Capitolo 5, Carattere dominante.

5.4 Carattere distintivo del marchio anteriore

Quando l'opponente rivendica esplicitamente che un marchio anteriore ha un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso effettivo o della notorietà, questa rivendicazione sarà esaminata e valutata. Una guida completa sul *carattere distintivo del marchio anteriore* è reperibile nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, IdentitàDoppia identità e rischio di confusione, capitoloCapitolo 4, Carattere distintivo.

In talune circostanze, nell'interesse dell'economia procedurale, l'Ufficio può non indagare su una rivendicazione relativa al carattere distintivo accresciuto qualora sia irrilevante per l'esito della decisione. Tale prassi è possibile solo se non incide sui diritti di una delle parti.

Se non è rivendicato alcun carattere distintivo accresciuto, o la rivendicazione non è supportata da prove, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul carattere distintivo in sé (in altre parole sul carattere distintivo intrinseco).

5.5 Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Una guida completa sul *pubblico di riferimento* e il *livello di attenzione* è reperibile nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, [Identità Doppia identità](#) e rischio di confusione, [capitolo Capitolo 6](#), Pubblico di riferimento e livello di attenzione.

La decisione descrive chi sia il consumatore di riferimento per i prodotti/servizi rilevanti e il significato di tale conclusione. Se pertinente, indicherà anche il livello di attenzione prestato dal consumatore di riferimento.

5.6 Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Una guida completa su Altri fattori e *valutazione globale* è reperibile nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 2, [Identità Doppia identità](#) e rischio di confusione, [capitolo Capitolo 7](#), Altri fattori, e Capitolo 8, Valutazione globale. Oltre a quanto indicato sopra con riferimento alla "[«conclusione»](#)" e/o alla "[«valutazione globale»](#)", la valutazione globale:

- descrive e valuta altri fattori e principi rilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione (quali una famiglia di marchi, la coesistenza o la modalità di acquisto dei prodotti/servizi); e
- valuta l'importanza relativa di *tutti* i fattori interdipendenti, che possono integrarsi o controbilanciarsi, al fine di raggiungere una decisione sul rischio di confusione (ad esempio i marchi possono essere distintivi per alcuni prodotti o servizi, ma non per altri e quindi può sussistere rischio di confusione solo in relazione ai prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è considerato distintivo).

6 Articolo 8, paragrafo 3, RMC

Gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMC sono soggetti ai seguenti requisiti:

- l'opponente è il titolare del marchio sul quale si basa l'opposizione;
- il richiedente è un agente o rappresentante del titolare del marchio anteriore;
- la domanda è presentata per conto dell'agente o rappresentante;
- la domanda era stata presentata senza il consenso del titolare;
- l'agente o il rappresentante non giustifica il proprio modo di agire;
- i segni sono identici o presentano tenui differenze e i prodotti/servizi sono identici o equivalenti.

Tali condizioni sono **cumulative**. Pertanto, laddove una delle condizioni non sia soddisfatta, l'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC non può essere accolta.

Nella decisione di opposizione sono contenute, in linea di principio, le sezioni che seguono:

- 1) generalità dell'opponente;
- 2) rapporto di agente o rappresentante;
- 3) domanda per conto dell'agente o rappresentante;

- 4) domanda senza il consenso del titolare;
- 1) mancanza di giustificazione da parte del richiedente;
- 6) comparazione dei segni;
- 7) comparazione dei prodotti e servizi;
- 8) conclusione.

Tuttavia, in relazione al caso e al risultato, potrebbe non essere necessario includere nella decisione tutte le sezioni suindicate. L'ordine delle sezioni può essere modificato, ad esempio se l'opposizione può essere respinta perché i segni sono dissimili, la comparazione dei segni può essere la prima e unica sezione da inserire nella decisione.

Le argomentazioni e le prove fornite dalle parti devono essere esaminate e deve essere fornita la motivazione per accertare se i requisiti siano stati soddisfatti.

Nella sezione "«Comparazione dei segni»" e "«Comparazione dei prodotti e servizi»" va accertato se i segni siano identici o meno (o abbiano tenui differenze che non incidono sostanzialmente sul loro carattere distintivo) e se i prodotti/servizi siano identici o meno (o equivalenti in termini commerciali).

Una guida completa sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC è reperibile nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio.

7 Articolo 8, paragrafo 4, RMC

Una guida completa sui ~~Tipi~~ *Tipi* di diritti che rientrano nell'ambito dell'Articolo 8, ~~Paragrafo~~paragrafo 4, RMC è reperibile ~~nel Manuale, nelle~~ Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, paragrafo 3.1 Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC sono soggetti ai seguenti requisiti **cumulativi**:

- il marchio anteriore deve essere un marchio non registrato o un segno simile;
- il segno deve essere utilizzato nella prassi commerciale;
- l'utilizzo deve essere di portata non puramente locale;
- il diritto deve essere acquisito prima della data di presentazione del marchio contestato;
- il titolare del segno deve possedere quel diritto conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il diritto di vietare l'uso del marchio contestato.

Tuttavia, se uno dei requisiti suindicati non è soddisfatto, l'opposizione deve essere respinta ed è quindi inutile affrontare gli altri requisiti.

Di conseguenza, nella decisione di opposizione devono essere trattati, in linea di principio, i fattori che seguono.

7.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale

L'obbligo dell'utilizzo nella normale prassi commerciale è un requisito fondamentale senza il quale il segno in questione non può godere di alcuna protezione contro la registrazione di un marchio comunitario, indipendentemente dai requisiti che devono essere soddisfatti nell'ambito della legislazione nazionale ai fini dell'acquisizione di diritti esclusivi.

Una guida completa ~~sull'Utilizzo~~sull'utilizzo nella normale prassi commerciale è reperibile ~~nel Manual~~nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, ~~paragrafo 3.2, Utilizzo nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale.~~

7.2 Il diritto conformemente alla legislazione nazionale

Va dimostrato, nella decisione, se l'opponente abbia acquisito il diritto invocato conformemente alla legislazione che disciplina il segno in questione (ad esempio in alcuni casi le leggi nazionali richiedono la registrazione o la notorietà), se il diritto sia stato acquisito prima della data di presentazione e se e in che misura la legislazione che disciplina il segno in questione conferisca al titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Per i fini suindicati, devono essere verificate le informazioni fornite nelle Direttive (elenco di "«diritti anteriori»" ai sensi dell'articolo 8, RMC) e/o le prove ~~fornite~~presentate dalle parti.

7.3 Il diritto dell'opponente rispetto al marchio contestato

Questa parte della decisione esamina se le condizioni fissate dalla legislazione che disciplina il segno anteriore sono soddisfatte in relazione al marchio contestato. Detto esame richiede, di solito, anche un confronto dei segni e dei prodotti e servizi o delle attività commerciali ed una conclusione a tal proposito.

7.4 Osservanza del criterio della legislazione nazionale

Una volta confrontati i prodotti e servizi e i segni, va accertato se le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, così come indicate nella sezione "«Il diritto conformemente alla legislazione nazionale»" sono soddisfatte, ad esempio il rischio di confusione.

8 Articolo 8, paragrafo 5, RMC

Gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMC sono soggetti ai requisiti seguenti:

- i segni in conflitto devono essere identici o simili;

- il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà deve anch'essa essere anteriore al marchio contestato; deve esistere nel territorio di riferimento e in relazione ai prodotti e/o servizi sulla cui base è stata presentata l'opposizione;
- usurpazione della notorietà: l'uso del marchio contestato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti suindicati sono **cumulativi** e pertanto la mancanza di uno di essi porta al respingimento dell'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Tuttavia, il soddisfacimento di tutte le condizioni suindicate può non essere sufficiente. L'opposizione può ancora non essere accolta se il richiedente/titolare adduce un motivo legittimo per l'uso del marchio contestato.

Di conseguenza, nella decisione di opposizione devono essere trattate, in linea di principio, le sezioni che seguono.

8.1 Comparazione dei segni

L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC richiede una conclusione positiva a favore della somiglianza fra i segni. A patto che i segni siano già stati confrontati nell'ambito dell'esame degli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, si fa riferimento alle rispettive conclusioni che sono ugualmente valide ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Ne consegue che, se nell'ambito dell'esame dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, i segni fossero ritenuti dissimili, necessariamente l'opposizione non sarà accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Tuttavia, il mero fatto che i segni in questione siano simili non è sufficiente perché si concluda che il pubblico di riferimento stabilirà un'associazione fra i segni. L'esistenza di tale associazione dev'essere necessariamente dimostrata una volta che i segni sono stati considerati simili.

Una guida completa sulla *Somiglianza dei segni e l'associazione fra i segni* è reperibile nel ~~Manuale,~~ nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC), paragrafo 3.2, Somiglianza dei segni, e paragrafo 3.3, Associazione fra i segni.

8.2 Notorietà del marchio anteriore

Le prove presentate per dimostrare la notorietà dovrebbero essere opportunamente indicate. Non è necessario elencare e descrivere ciascun elemento di prova. Dovrebbero essere menzionate, in modo generico, soltanto le prove pertinenti per la rispettiva conclusione (se siano sufficienti o meno per dimostrare la notorietà).

Una guida completa su *Ambito, valutazione e prova della notorietà* è reperibile nel ~~Manuale,~~ nelle Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC), paragrafo 3.1.2, Ampiezza della notorietà, paragrafo 3.1.3, Valutazione della notorietà, e paragrafo 3.1.4, Prova della notorietà.

8.3 Pregiudizio alla notorietà/vantaggio indebito

Questa sezione tratta dell'esame volto ad accertare se il pregiudizio o l'indebito vantaggio siano probabili, nel senso che siano prevedibili nel normale corso degli eventi. A tal fine, l'opponente dovrebbe presentare le prove o almeno avanzare un'argomentazione coerente che dimostri in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come si verificherebbero, il che potrebbe portare alla conclusione *prima facie* che tale evenienza è infatti probabile nel normale corso degli eventi.

L'esame della/e richiesta/e dell'opponente sul pregiudizio/vantaggio indebito dovrebbe essere preceduto dall'individuazione dei prodotti e/o servizi contro i quali è diretta l'opposizione e in relazione a quali prodotti e/o servizi sia stata riscontrata la notorietà.

Una guida completa sulle *Forme del pregiudizio/del vantaggio indebito e sulle prove del pregiudizio/del vantaggio indebito* è reperibile ~~nel Manuale, nelle~~ [Direttive](#), Parte C, Opposizione, Sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC), paragrafo 3.4.3, Forme del pregiudizio/del vantaggio indebito, e paragrafo 3.4.4, Prove del pregiudizio/del vantaggio indebito.

Se l'opposizione è accolta in toto sulla base di una delle forme di pregiudizio/vantaggio indebito, non è necessario esaminare l'esistenza di altre forme.

8.4 Giusto motivo

Il giusto motivo è esaminato solo qualora sia stato invocato dal richiedente del marchio comunitario e purché vi sia somiglianza fra i segni, notorietà ed esistenza di almeno una delle forme di pregiudizio/vantaggio indebito.

Una guida completa sul *giusto motivo* è reperibile ~~nel Manuale, parte~~ [nelle Direttive](#), [Parte C](#), Opposizione, Sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC), paragrafo 3.5, Uso senza giusto motivo.