

**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 1**

**QUESTIONI DI PROCEDURA**

## Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Esame dell'ammissibilità .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione .....</b>	<b>7</b>
2.1.1	Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale .....	8
2.1.2	Opposizione anticipata contro una domanda di marchio comunitario.....	8
<b>2.2</b>	<b>Pagamento .....</b>	<b>8</b>
2.2.1	Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione .....	8
2.2.2	Termini di pagamento .....	9
2.2.3	Conseguenze in caso di mancato pagamento .....	10
2.2.4	Rimborso delle tasse .....	10
<b>2.3</b>	<b>Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4</b>	<b>Esame dell'ammissibilità .....</b>	<b>13</b>
2.4.1	Requisiti di ammissibilità assoluti .....	13
2.4.1.1	Identificazione della domanda di marchio comunitario contestata.....	14
2.4.1.2	Identificazione dei marchi/diritti anteriori.....	14
2.4.1.3	Identificazione dei motivi .....	18
2.4.2	Requisiti di ammissibilità relativi .....	19
2.4.2.1	Date.....	19
2.4.2.2	Rappresentazione del marchio / segno anteriore .....	20
2.4.2.3	Prodotti e servizi.....	21
2.4.2.4	Marchio anteriore che gode di notorietà: ampiezza della notorietà .....	23
2.4.2.5	Identificazione dell'opponente .....	23
2.4.2.6	Rappresentanza professionale .....	27
2.4.2.7	Firma .....	29
2.4.2.8	Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni .....	29
2.4.3	Indicazioni facoltative .....	30
2.4.3.1	Ampiezza dell'opposizione .....	30
2.4.3.2	Dichiarazione motivata .....	30
<b>2.5</b>	<b>Notifica dell'atto di opposizione .....</b>	<b>31</b>
<b>3</b>	<b>Periodo di riflessione (cooling-off) .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1</b>	<b>Avvio del periodo di riflessione.....</b>	<b>32</b>
<b>3.2</b>	<b>Proroga del periodo di riflessione.....</b>	<b>33</b>
<b>4</b>	<b>Fase del contraddittorio .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1</b>	<b>Completamento dell'opposizione.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2</b>	<b>Motivazione.....</b>	<b>34</b>
4.2.1	Marchi comunitari e domande di marchi comunitari.....	35
4.2.2	(Domande di) marchi comunitari trasformati .....	35
4.2.2.1	Opposizione basata su (domanda di) marchio comunitario (che verrà) trasformato .....	35
4.2.3	Registrazioni o domande di marchi che non sono marchi comunitari.....	36
4.2.3.1	Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente.....	36
4.2.3.2	Estratti da banche dati ufficiali .....	37
4.2.3.3	Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI .....	38
4.2.3.4	Durata di una registrazione di marchi .....	39
4.2.3.5	Esame delle prove.....	40
4.2.3.6	Certificati di rinnovo.....	42

4.2.3.7	Diritto di presentare l'opposizione .....	42
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.....	43
4.2.4.1	Marchi notoriamente conosciuti .....	43
4.2.4.2	Marchi che godono di notorietà .....	44
4.2.4.3	Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale.....	44
4.2.4.4	Marchio depositato da un agente o rappresentante .....	45
4.2.5	Sanzioni .....	45
<b>4.3</b>	<b>Traduzione / cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione .....</b>	<b>45</b>
4.3.1	Traduzioni di prove di registrazioni di marchi e di fatti, prove e argomenti depositati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo.....	46
4.3.1.1	Sanzioni.....	47
4.3.2	Traduzione di ulteriori osservazioni.....	48
4.3.3	Traduzione di documenti diversi dalle osservazioni .....	49
4.3.4	Prova dell'uso .....	49
4.3.5	Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione .....	50
<b>4.4</b>	<b>Documenti non leggibili / riferimento ad altri fascicoli .....</b>	<b>51</b>
4.4.1	Documenti non leggibili .....	51
4.4.2	Nessuna restituzione dei documenti originali .....	51
4.4.3	Informazioni riservate .....	51
4.4.4	Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti .....	52
<b>4.5</b>	<b>Ulteriori scambi .....</b>	<b>53</b>
4.5.1	Elementi di prova supplementari per la prova dell'uso .....	54
<b>4.6</b>	<b>Osservazioni di terzi.....</b>	<b>54</b>
<b>5</b>	<b>Conclusione del procedimento .....</b>	<b>55</b>
<b>5.1</b>	<b>Conciliazione .....</b>	<b>55</b>
<b>5.2</b>	<b>Limitazioni e ritiri.....</b>	<b>55</b>
5.2.1	Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario .....	56
5.2.1.1	Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità .....	57
5.2.1.2	Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario prima del termine del periodo di riflessione.....	57
5.2.1.3	Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario dopo il termine del periodo di riflessione .....	58
5.2.1.4	Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario dopo che è stata adottata una decisione .....	58
5.2.1.5	Lingua.....	59
5.2.2	Ritiro di opposizioni .....	59
5.2.2.1	Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione .....	59
5.2.2.2	Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione.....	59
5.2.2.3	Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione .....	60
5.2.2.4	Lingua.....	60
5.2.3	Revoca di ritiri / limitazioni .....	60
<b>5.3</b>	<b>Decisione nel merito .....</b>	<b>60</b>
5.3.1	Diritto anteriore non dimostrato .....	60
5.3.2	Decadimento del diritto anteriore.....	61
<b>5.4</b>	<b>Rimborso della tassa .....</b>	<b>61</b>
5.4.1	Opposizione considerata non presentata .....	61
5.4.1.1	Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data .....	61

5.4.1.2	Rimborso dopo la ripubblicazione .....	61
5.4.2	Rimborso alla luce di ritiri / limitazioni della domanda di marchio comunitario .....	62
5.4.2.2	Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di marchio comunitario entro il periodo di riflessione .....	62
5.4.3	Opposizioni multiple e rimborso del 50% della tassa di opposizione .....	63
5.4.4	Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata.....	63
5.4.4.1	Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione .....	63
5.4.4.2	Il ritiro dell'opponente è antecedente.....	63
5.4.4.3	Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento .....	64
5.4.4.4	Chiusura del procedimento per altri motivi .....	64
5.4.4.5	Reazione a dichiarazione di rinuncia.....	64
5.4.5	Rimborso erroneo della tassa di opposizione .....	64
<b>5.5</b>	<b>Decisione sulla ripartizione delle spese .....</b>	<b>65</b>
5.5.1	Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese .....	65
5.5.2	Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese .....	65
5.5.2.1	Accordo sulle spese .....	65
5.5.2.2	Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa».....	65
5.5.3	Casi standard di decisioni sulle spese .....	66
5.5.4	Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio .....	66
5.5.4.1	Opposizioni multiple .....	66
5.5.4.2	Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità ....	67
5.5.4.3	Casi congiunti.....	68
5.5.4.4	Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese».....	68
<b>5.6</b>	<b>Determinazione delle spese.....</b>	<b>68</b>
5.6.1	Importi da rimborsare / determinare .....	69
5.6.2	Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale .....	70
5.6.3	Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese .....	70
5.6.3.1	Ammissibilità .....	70
5.6.3.2	Prove.....	70
5.6.4	Revisione della determinazione delle spese .....	71
<b>6</b>	<b>Questioni procedurali.....</b>	<b>71</b>
<b>6.1</b>	<b>Correzione di errori .....</b>	<b>71</b>
6.1.1	Correzione di errori nell'atto di opposizione .....	71
6.1.2	Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni .....	72
<b>6.2</b>	<b>Termini .....</b>	<b>72</b>
6.2.1	Proroga dei termini nel procedimento di opposizione .....	72
6.2.1.1	Termini non prorogabili e prorogabili.....	72
6.2.1.2	Richiesta formulata nei tempi previsti.....	73
6.2.1.3	Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio .....	74
6.2.1.4	Firma .....	74
<b>6.3</b>	<b>Sospensione .....</b>	<b>75</b>
6.3.1	Sospensione richiesta da entrambe le parti .....	75
6.3.2	Sospensioni decise dall'Ufficio <i>ex officio</i> o su richiesta di una delle parti ....	76
6.3.2.2	Domande o registrazioni anteriori di marchi comunitari.....	77
6.3.2.3	Marchi nazionali/internazionali anteriori (diritti/domande o registrazioni) ..	77
6.3.2.4	Esempi .....	78
6.3.3	Opposizioni multiple .....	78
6.3.3.1	Dopo il rigetto della domanda di marchio comunitario.....	78
6.3.4	Aspetti procedurali.....	79

6.3.4.1	Monitoraggio dei fascicoli sospesi .....	79
6.3.4.3	Calcolo dei termini .....	79
<b>6.4</b>	<b>Opposizioni multiple .....</b>	<b>80</b>
6.4.1	Opposizioni multiple e limitazioni .....	80
6.4.2	Opposizioni multiple e decisioni .....	81
6.4.3	Procedimenti congiunti .....	83
<b>6.5</b>	<b>Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento) .....</b>	<b>83</b>
6.5.1	Trasferimento e procedimento di opposizione .....	83
6.5.1.1	Introduzione e principio di base .....	83
6.5.1.2	Trasferimento di marchio comunitario anteriore .....	84
6.5.1.3	Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore.....	85
6.5.1.4	Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di marchio comunitario e registrazioni nazionali.....	87
6.5.1.5	Trasferimento della domanda di marchio comunitario contestata .....	87
6.5.1.6	Trasferimento parziale di una domanda di marchio comunitario contestata.....	87
6.5.2	Le parti coincidono dopo il trasferimento.....	88
6.5.3	Modifica delle denominazioni .....	88
6.5.4	Modifica dei rappresentanti .....	88
6.5.5	Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante .....	89
6.5.5.1	Decesso o incapacità giuridica del richiedente.....	89
6.5.5.2	Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento) .....	89
6.5.5.3	Decesso o impedimento ad agire per motivi giuridici del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio .....	91

## 1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione

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

Quando un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, ogni riferimento alle domande di marchio comunitario contenuto nelle presenti direttive deve intendersi come applicabile anche alle registrazioni internazionali che designano l'UE. Anche la parte M delle Direttive sui marchi internazionali, redatta appositamente per detti marchi, fa riferimento alle opposizioni.

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

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 possono negoziare un accordo (con o senza conseguenze finanziarie), 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 completare il proprio fascicolo, vale a dire per presentare tutte le prove e le osservazioni ritenute necessarie per promuovere la propria causa. Allo scadere dei due mesi o una volta che sono state inoltrate le prove e osservazioni presentate, il richiedente ha due mesi di tempo per la replica all'opposizione.

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.

In pratica il richiedente ha due modalità possibili di difesa della propria domanda. Il richiedente può contestare l'effettiva utilizzazione del marchio anteriore o dei marchi anteriori inoltrando una richiesta di prova dell'uso e può presentare osservazioni e prove atte a convincere l'Ufficio che l'opposizione deve decadere.

Se il richiedente si limita a presentare 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.

Se il richiedente presenta una richiesta di prova dell'uso del marchio o dei marchi anteriori, la fase successiva del procedimento può essere limitata esclusivamente a tale problematica mentre la questione relativa al conflitto può essere esaminata successivamente.

La prova dell'uso presentata dall'opponente viene trasmessa al richiedente, il quale dispone di due mesi di tempo per presentare osservazioni. Se presenta tali osservazioni, queste vengono trasmesse all'opponente, al quale spetta quindi la possibilità di presentare le sue osservazioni finali.

In alcuni casi, può essere altresì 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.

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.

## **2 Esame dell'ammissibilità**

### **2.1 Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione**

Articolo 41, paragrafi 1 e 3, RMC Regola 16 <i>bis</i> e regola 17, paragrafo 4, REMC Decisione EX-11-3 del Presidente dell'Ufficio
---

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 comunitario contestata.

Un atto di opposizione ricevuto via fax o e-mail viene inserito nel sistema informatico dell'Ufficio e all'opponente viene inviata una ricevuta. È inoltre ammessa la presentazione di opposizioni in formato elettronico. L'opposizione in formato elettronico viene raccolta automaticamente e inserita nel sistema informatico dell'Ufficio.

Il richiedente riceve immediatamente 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 comunitario, il richiedente viene inoltre informato della possibilità di accedere a informazioni su marchi comunitari anteriori tramite «online research tool», disponibile sul sito web dell'Ufficio.

### 2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale

L'opposizione a una registrazione internazionale può essere depositata tra il sesto e il nono mese successivi alla data di prima ripubblicazione (articolo 156, paragrafo 2, RMC). Ad esempio, se la prima ripubblicazione avviene in data 15/02/2013, il termine di opposizione ha inizio il 16/08/2013 e termina il 15/11/2013.

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. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

Se la ricezione dell'opposizione avviene prima dell'inizio del termine previsto per l'opposizione (regola 114, paragrafo 3, REMC), all'opponente viene inviata una lettera che lo informa che l'opposizione sarà considerata come pervenuta il primo giorno del termine di opposizione e che la stessa verrà tenuta in sospeso fino ad allora.

### 2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di marchio comunitario

Un atto di opposizione a una domanda di marchio comunitario ricevuto **via fax e/o per posta** prima dell'inizio del termine di opposizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 1-3, RMC 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 comunitario nella parte A.1. del Bollettino dei marchi comunitari. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data o la domanda di marchio comunitario viene respinta o ritirata prima della pubblicazione (articolo 39, RMC), la tassa di opposizione viene rimborsata.

L'Ufficio informa l'opponente che, poiché la domanda di marchio comunitario a cui è diretta l'opposizione non è stata ancora pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari, la stessa verrà tenuta in sospeso ed elaborata solamente dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario oggetto della contestazione. L'opponente viene informato del fatto che l'opposizione sarà considerata come presentata il primo giorno del termine di opposizione.

## 2.2 Pagamento

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

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

Regola 17, paragrafo 2, REMC
------------------------------

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 ha due mesi di tempo per esprimersi sulla conclusione di inammissibilità.

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 dimostrino 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 stabilito o se l'opponente non presenta la propria replica entro i due mesi, 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 41, paragrafo 3, RMC Articolo 8, RTMC Regola 17, paragrafo 1, REMC
---

L'Ufficio deve ricevere l'importo totale della tassa di opposizione entro il termine di opposizione.

Qualora la tassa di opposizione sia stata ricevuta dopo la scadenza del termine di opposizione ma l'ordine di pagamento sia stato effettivamente impartito alla banca entro gli ultimi dieci giorni di tale termine, l'opposizione può considerarsi regolarmente proposta nel caso in cui vengano soddisfatte due condizioni: l'opponente dimostra di aver impartito l'ordine di pagamento entro gli ultimi dieci giorni del termine di opposizione e versa una soprattassa pari al 10% della tassa di opposizione (condizione cumulativa). La soprattassa non è tuttavia dovuta se l'opponente fornisce la prova che l'ordine di pagamento è stato impartito alla banca più di dieci giorni prima dello scadere del termine previsto. Qualora la tassa di opposizione non sia stata ricevuta entro il termine di opposizione, o se la disposizione suddetta non si applica, l'atto di opposizione è da considerarsi come non presentato.

Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafo 1, RTMC Decisione EX-06-1 del Presidente dell'Ufficio
---

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 il 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.

Il sistema di conti correnti è un sistema automatico di addebitamento, vale a dire che l'Ufficio può addebitare a tali conti qualsiasi tipologia di operazione finanziaria senza ulteriori istruzioni.

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 sarebbe 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 della 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**

Regole 17, paragrafi 1 e 4, e 54, REMC

Un'opposizione per la quale il pagamento non venga effettuato entro il termine di opposizione è da considerarsi 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 stabilito di due mesi, 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.

Un opponente ha il diritto di richiedere una decisione in merito entro due mesi. Se si avvale di tale diritto, la decisione deve essere trasmessa a entrambe le parti.

#### **2.2.4 Rimborso delle tasse**

Articoli 8, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, RTMC  
Regole 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 5, REMC

Qualora un'opposizione sia considerata come non presentata e la tassa di opposizione non sia stata versata per intero o sia stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, l'opponente ha diritto al rimborso dell'importo versato.

La restituzione della tassa di opposizione di cui alla regola 18, paragrafo 5, REMC comprende eventuali soprattasse versate dall'opponente sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, RTMC.

## 2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione

Articolo 119, paragrafi 5 e 6, RMC  
Regole 16, 17, paragrafo 3, 83, paragrafo 3, e 95, lettera b), REMC

Ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 5, RMC, l'atto di opposizione deve essere redatto in una delle lingue dell'Ufficio. Possono verificarsi svariate fattispecie in relazione alla scelta della lingua del procedimento:

1. **È stato utilizzato il modulo ufficiale dell'UAMI per l'opposizione** e l'opponente ha scelto una delle lingue possibili del procedimento.

L'opposizione è conforme al regime linguistico dei regolamenti

### Esempi

- a) Le lingue per la domanda di marchio comunitario sono PT e EN. È stata inviata la versione in lingua portoghese del modulo, ma non può essere tradotto nessuno degli elementi testuali rilevanti per l'ammissibilità, e sono state spuntate le caselle giuste. L'opposizione è ammissibile. Poiché la lingua del procedimento può essere solo EN, non è necessario chiedere all'opponente di indicare la lingua del procedimento di opposizione. Al momento della notifica dell'opposizione, va allegato un modulo ufficiale in bianco in EN e va indicata la lingua del procedimento.
  - b) Le lingue della domanda di marchio comunitario sono DE e EN. È stata inviata la versione in lingua francese del modulo, ma l'opposizione è compilata in francese oppure non può essere tradotto nessuno degli elementi testuali, e sono state spuntate le caselle giuste. L'opposizione è ammissibile. Poiché la lingua del procedimento può essere DE o EN, è necessario chiedere all'opponente di indicare la lingua del procedimento di opposizione. Al momento della notifica dell'opposizione, va allegato un modulo ufficiale in bianco redatto nella lingua indicata.
2. **È stato utilizzato il modulo ufficiale dell'UAMI per l'opposizione** e il testo contenuto nel modulo è redatto in una delle lingue dell'Ufficio ma non in una delle lingue possibili del procedimento.

Se gli elementi testuali rilevanti per l'ammissibilità non possono essere tradotti (ad esempio le cifre) e tutte le caselle giuste sono state spuntate, l'opposizione è ammissibile, anche se contiene parti testuali redatte nella lingua sbagliata, quali la spiegazione dei motivi. Poiché tale spiegazione dei motivi non è obbligatoria in fase di ammissibilità, il fatto che non sia redatta nel linguaggio corretto non ne pregiudica l'ammissibilità. Non «esiste».

L'Ufficio verificherà se l'opponente ha indicato la lingua del procedimento nel modulo.

- Se così non fosse, o se fosse stata indicata una lingua sbagliata, e sia la prima sia la seconda lingua della domanda di marchio comunitario sono lingue dell'Ufficio, viene inviata una lettera in cui si chiede all'opponente di indicare la lingua del procedimento. Qualora non venga ricevuta alcuna risposta entro il termine di due mesi, l'opposizione va respinta in quanto irricevibile. Al momento della notifica dell'opposizione, va allegato un modulo ufficiale in bianco redatto nella lingua del procedimento.
- Se così non fosse, o se fosse stata indicata una lingua sbagliata e soltanto una delle lingue della domanda di marchio comunitario è una lingua dell'Ufficio, non occorre chiedere di indicare la lingua del procedimento, in quanto potrà soltanto essere una lingua dell'Ufficio. Al momento della notifica dell'opposizione, va allegato un modulo ufficiale in bianco redatto nella lingua del procedimento. La lingua del procedimento è indicata nella lettera.
- Se la lingua del procedimento è stata indicata in maniera corretta, al momento della notifica dell'opposizione va allegato un modulo ufficiale in bianco redatto nella lingua del procedimento.

**Lo stesso vale nel caso in cui** sia stato utilizzato il modulo ufficiale dell'UAMI per l'opposizione e il testo del modulo NON sia redatto in una delle lingue dell'Ufficio.

3. **Non è stato utilizzato il modulo ufficiale dell'UAMI per l'opposizione**, ma il testo dell'opposizione è redatto in una lingua possibile del procedimento.

L'opposizione è conforme al regime linguistico dei regolamenti.

4. **Non è stato utilizzato il modulo ufficiale dell'UAMI per l'opposizione** e il testo dell'opposizione è redatto in una delle lingue dell'Ufficio ma non in una delle lingue possibili del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 6, RMC e della regola 16, paragrafo 1, REMC, l'opponente deve depositare d'ufficio entro un mese una traduzione nella lingua del procedimento. Qualora tale traduzione non pervenga, l'opposizione è irricevibile.

5. **Non è stato utilizzato il modulo ufficiale dell'UAMI per l'opposizione** e il testo dell'opposizione è redatto in una delle lingue ufficiali ma non in una delle lingue dell'Ufficio.

L'opposizione è irricevibile. Si applica l'articolo 119, paragrafo 5, RMC. Viene inviata una notifica nella prima lingua (se lingua dell'Ufficio) o nella seconda lingua della domanda di marchio comunitario contestata.

L'elenco di prodotti e servizi è soggetto a un regime speciale (si veda paragrafo 2.4.2.3 qui di seguito).

Spiegazione dei motivi: quando viene spuntata una delle caselle riguardanti i motivi e viene inoltre fornita una spiegazione dei fatti o delle argomentazioni, tale spiegazione o indicazioni quali «si veda l'allegato», «si veda il documento accluso», «verrà fornito in un secondo momento» non necessitano di traduzione in fase di ammissibilità. Gli stessi

vanno presentati successivamente, dopo la scadenza del periodo di riflessione e prima della scadenza del termine di comprovazione dell'opposizione.

## 2.4 Esame dell'ammissibilità

Regole 15 e 17, REMC
----------------------

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

- 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 sono quelli indicati alla regola 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a c), REMC;
- 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, sono quelli indicati alla regola 15, paragrafo 2, lettere da d) a h), REMC;
- le indicazioni facoltative (che determinano l'ampiezza dell'opposizione ma non si traducono in una conclusione di inammissibilità) sono indicate alla regola 15, paragrafo 3, REMC.

### 2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

Se l'opposizione è irricevibile a causa di requisiti di ammissibilità assoluti, occorre informare l'opponente e invitarlo a esprimersi sull'ammissibilità. Qualora l'inammissibilità sia confermata, viene trasmessa una decisione che rigetta l'opposizione, una copia della quale viene inviata al richiedente.

#### Opposizione contro le domande di marchio comunitario

Si procede a un esame dei marchi/diritti anteriori per verificare se siano chiaramente identificati. 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 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.

#### Opposizione contro marchi internazionali con designazione UE

In relazione alle opposizioni contro marchi internazionali designanti l'UE si deve effettuare un esame d'ammissibilità completo. Quest'esame deve estendersi a tutti i

diritti anteriori. Se nessun diritto anteriore è debitamente identificato, l'opposizione è irricevibile e l'opponente viene invitato a esprimersi sull'inammissibilità prima che venga presa una decisione in merito.

#### 2.4.1.1 Identificazione della domanda di marchio comunitario contestata

Regole 15, paragrafo 2, lettera a), e 17, REMC

Gli elementi obbligatori necessari all'identificazione della domanda di marchio comunitario 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 comunitario 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 comunitario. Se dovesse mancare, la domanda di marchio comunitario può comunque venir identificata correttamente mediante le altre indicazioni.

Con un atto di opposizione è possibile contestare solamente una domanda di marchio comunitario.

Se non è possibile identificare la domanda di marchio comunitario, tale irregolarità potrà essere sanata solamente su iniziativa dell'opponente nel corso del termine di opposizione di tre mesi, in caso contrario l'opposizione è irricevibile e deve essere trasmesso un invito a esprimersi sull'inammissibilità. Qualora l'inammissibilità sia confermata, viene trasmessa una decisione che respinge l'opposizione, che viene inviata in copia al richiedente.

#### 2.4.1.2 Identificazione dei marchi/diritti anteriori

Articolo 8, paragrafo 2, RMC  
Regole 15, paragrafo 2, lettera b), e 17, paragrafo 2, REMC

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.

Un'opposizione può basarsi su cinque tipologie di diritti anteriori: (1) registrazioni o domande di marchi anteriori, (2) registrazioni o domande di marchi anteriori che godono di notorietà, (3) marchi anteriori notoriamente conosciuti, (4) marchi anteriori non registrati e (5) segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale.

### Diritti anteriori che non sono anteriori

Articoli 8, paragrafo 2, e 41, paragrafo 1, RMC

Per essere anteriore, un diritto deve presentare, in assenza di data di priorità, una data della domanda antecedente a quella in cui è stata depositata la domanda di marchio comunitario contestata. In caso di conflitto tra un marchio nazionale e una domanda di marchio comunitario, 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, *Génesis*).

Talvolta un'opposizione si basa su uno o più marchi o altri diritti che non sono anteriori alla domanda di marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMC. La preesistenza di un diritto si stabilisce durante la fase di ammissibilità.

Qualora l'unico marchio anteriore 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 come di consueto l'ammissibilità dell'opposizione e non fa menzione del fatto che uno o più marchi/diritti non siano anteriori. La questione verrà poi affrontata in fase di decisione.

### Registrazioni o domande di marchi anteriori

Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), RMC  
Regole 15, paragrafo 2, lettera b), 17, paragrafo 2, e 19, paragrafo 3, REMC

Questi diritti sono registrazioni o domande di marchio comunitario, registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, registrazioni o domande di marchi nazionali o del Benelux (compresi «ex marchi comunitari» 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.

La preesistenza rivendicata in un marchio comunitario può essere presa in considerazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMC a condizione che il titolare del marchio comunitario abbia rinunciato al marchio anteriore o l'abbia lasciato scadere ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, RMC e che questo fatto sia dimostrato dall'opponente.

In tal caso, l'opponente deve basare la propria opposizione sul marchio comunitario, rivendicando esplicitamente entro il termine di opposizione di tre mesi che il marchio nazionale continua a esistere in virtù della preesistenza rivendicata nel marchio comunitario. Occorre stabilire una correlazione chiara tra il marchio comunitario indicato e il marchio anteriore per cui è stata rivendicata la preesistenza nel marchio comunitario. Entro il termine stabilito ai sensi della regola 19, paragrafo 1, REMC, l'opponente deve fornire prove sufficienti, provenienti dall'UAMI, che la rivendicazione della preesistenza è stata accolta; deve inoltre fornire le prove, provenienti dall'amministrazione presso la quale era stato registrato il marchio nazionale, che il marchio nazionale è stato oggetto di rinuncia o è stato lasciato scadere ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, RMC.

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 comunitario 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 comunitario 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 comunitario.

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 e/o paesi del Benelux indicati nel certificato.

#### Marchi depositati da un agente

Articolo 8, paragrafo 3, RMC, regola 15, paragrafo 2, lettera b), punto i), REMC
--

Un marchio depositato da un agente è la domanda di marchio comunitario contestata per cui l'opponente sostiene che il richiedente che intrattiene o ha intrattenuto rapporti commerciali con l'opponente (il suo agente o il suo rappresentante) abbia presentato domanda per tale marchio senza il suo consenso.

I marchi o diritti anteriori su cui si basa l'opposizione devono essere identificati sulla scorta dei medesimi criteri delle registrazioni o domande di marchi anteriori, vale a dire che va indicato il paese e il numero di registrazione o domanda. La rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) va presentata solamente se il marchio anteriore del titolare è un marchio non registrato, in quanto in questo caso non può essere fornito alcun numero di registrazione che identifichi con chiarezza il marchio anteriore. Per i marchi denominativi non registrati, va indicata la parola che costituisce il marchio. Per marchi non registrati di tipo figurativo o altro, va 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.

Registrazioni o domande di marchi anteriori che godono di notorietà

Articolo 8, paragrafi 1 e 5, RMC  
Regola 15, paragrafo 2, lettere c) e g), REMC

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC un'opposizione può basarsi su un marchio che gode di notorietà, invocato contro prodotti e servizi che sono dissimili e/o simili. Il marchio che gode di notorietà può essere una registrazione anteriore comunitaria, internazionale, del Benelux e nazionale, nonché una domanda anteriore soggetta alla sua registrazione.

Si applicano i medesimi requisiti di identificazione dei marchi registrati invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC: numero e Stato membro/regione di protezione; l'indicazione del luogo e dei prodotti e servizi per i quali il marchio gode di notorietà è un requisito di ammissibilità relativo.

Marchio anteriore notoriamente conosciuto

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC  
Regole 15, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e 17, paragrafo 2, REMC

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

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione dello Stato membro nel quale il marchio è notoriamente conosciuto: se tale indicazione non può essere desunta dai documenti del fascicolo, il marchio è inammissibile quale base per l'opposizione;
- se si tratta di un marchio registrato, le indicazioni di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettera b) punto i), REMC, ovvero il numero di registrazione e lo Stato membro in cui il marchio è registrato;
- se il marchio non è registrato, 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, R0160/2007-1, *QUART/Quarto*).

Marchi anteriori non registrati e segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 8, paragrafo 4, RMC  
Regole 15, paragrafo 2, lettera b), punto iii), e 17, paragrafo 2, REMC

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 opera letteraria/artistica protetta» 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, RMC, 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.

#### 2.4.1.3 Identificazione dei motivi

Articolo 41, paragrafo 3, e articolo 75, RMC  
Regola 15, paragrafo 2, lettera c), e regola 17, paragrafo 2, REMC

Un'opposizione senza alcuna indicazione dei motivi ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera c), REMC 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, paragrafi 1, 3, 4 e 5, RMC. 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 modello di opposizione;
- la casella pertinente non è spuntata, ma il marchio anteriore è identificato e l'opposizione può considerarsi basata sull'articolo 8, paragrafo 1.

In entrambi i casi è possibile identificare in modo inequivocabile i motivi dall'atto di opposizione e l'opposizione è ammissibile.

In caso contrario, occorre procedere a un'attenta valutazione di tutto l'atto di opposizione 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.

In tutti gli altri casi, 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

Regola 15, paragrafo 2, lettere da d) a h), REMC

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 ricezione della 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

Regola 15, paragrafo 2, lettera d), e regola 17, paragrafo 4, REMC

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:

- domanda o registrazione di marchio anteriore comunitario, nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), RMC;
- marchio anteriore notoriamente conosciuto invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, se registrato all'interno della Comunità;
- marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, se registrato;
- marchio anteriore che gode di notorietà invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

Queste indicazioni possono essere importanti per poter eliminare eventuali errori contestualmente all'identificazione del marchio anteriore. È sufficiente che tali elementi compaiano nei documenti allegati. Se questi dati mancano, l'opponente deve essere informato dell'irregolarità.

#### 2.4.2.2 Rappresentazione del marchio / segno anteriore

Regola 15, paragrafo 2, lettera e), e regola 17, paragrafo 4, REMC

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 della regola 15, paragrafo 2, lettera e), RMC si applica ai seguenti diritti:

- domanda o registrazione di marchio anteriore nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMC;
- marchio anteriore notoriamente conosciuto invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, se registrato all'interno della Comunità;
- marchio anteriore che gode di notorietà invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC;
- marchio depositato da un agente (articolo 8, paragrafo 3, RMC, se si tratta di un marchio registrato).

Se il marchio è denominativo, è sufficiente l'indicazione della parola.

Se il marchio è di tipo figurativo, tridimensionale o altro, occorre depositare una rappresentazione del marchio così come appare nella domanda o nella registrazione, se del caso a colori.

Se nella notifica di opposizione non è stata allegata una rappresentazione adeguata, l'opponente deve essere 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 comunitario, non occorre fornirne la rappresentazione, in quanto la stessa è reperibile nelle banche dati dell'Ufficio.

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, in Lettonia e in Ungheria. In questi casi l'Ufficio non richiede una rappresentazione a colori né obbliga l'opponente a depositare una traduzione delle indicazioni cromatiche.

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

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Croazia (2009)
- Repubblica ceca (1999)
- Danimarca
- Estonia (2003)

- Finlandia (2005)
- Francia (1992)
- Germania
- Grecia (2007)
- Irlanda (2003)
- Italia
- Lituania (dal luglio 2009)
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia (2003)
- Portogallo (2006)
- Romania
- Slovacchia (2008)
- Slovenia (1992)
- Spagna (dal 31/07/2002)
- Svezia
- Regno Unito (2004)

I marchi internazionali vengono pubblicati a colori dal 1989.

Regole 80, paragrafo 2, e 17, paragrafo 4, REMC

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

Regola 15, paragrafo 2, lettera f), e regola 14, paragrafo 4, REMC  
Comunicazione n. 5/07 del Presidente dell'Ufficio

La regola 15, paragrafo 2, lettera f), REMC stabilisce che l'atto di opposizione deve contenere un'indicazione dei prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione nella lingua del procedimento. 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.

Ai sensi della Comunicazione n. 5/07 del Presidente dell'Ufficio del 12/09/2007 relativa a taluni cambiamenti di prassi nei procedimenti di opposizione, l'indicazione del numero o dei numeri di classe è accettabile come individuazione sufficiente dei prodotti e servizi oggetto dei diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione. Segue una descrizione delle modalità di attuazione.

### **Parte dei prodotti e servizi**

Se l'opposizione si fonda su parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, tali prodotti e servizi devono essere elencati nella lingua del procedimento.

L'Ufficio accetta anche un'indicazione del numero o numeri di classe in questione, a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua del procedimento, o tradotto nella lingua del procedimento o utilizzare codici nazionali o INID in modo da poter identificare chiaramente il numero o i numeri di classe in questione).

Se i prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione sono meno numerosi dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, non occorre indicare i prodotti e servizi su cui l'opposizione non si basa, in quanto sono irrilevanti ai fini del procedimento.

### **Tutti i prodotti e servizi**

Se l'opposizione si basa su tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, gli stessi devono essere elencati nella lingua del procedimento.

Tuttavia, invece di elencarli, l'opponente può fare riferimento a «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato», a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua del procedimento, o tradotto nella lingua del procedimento o utilizzare codici nazionali o INID).

L'Ufficio accetta anche un'indicazione del numero o numeri di classe in questione a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua del procedimento, tradotto nella lingua del procedimento o utilizzare codici nazionali o INID in modo da poter identificare chiaramente il numero o i numeri di classe in questione).

Inoltre, laddove l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato» ma poi elenchi solamente «parte» di tali prodotti e servizi (una volta fatto il raffronto con il certificato di registrazione o estratto ufficiale 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 fonda su «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio 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 la sua opposizione, è sufficiente che sia allegato un certificato di registrazione nella lingua del procedimento; a quel punto si parte dal presupposto che l'opposizione si basi su quei prodotti e servizi che compaiono nel certificato.

Tuttavia, se il certificato è redatto in una lingua diversa dalla lingua del procedimento 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», occorre richiedere un chiarimento, in quanto tale formulazione non è sufficientemente chiara da consentire l'identificazione del fondamento dell'opposizione.

Se viene utilizzata un'indicazione quale «l'opposizione si basa su tutti i beni della Classe 9» e non è allegato alcun certificato nella lingua del procedimento, l'Ufficio richiede una precisazione nella lingua del procedimento.

Un'indicazione del genere è accettabile solamente qualora l'opponente risponda che è titolare di una registrazione con una descrizione che precisa che il segno è registrato per «tutti i beni della Classe 9».

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'Unione europea

Ai fini dell'ammissibilità, per quanto riguarda le opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, 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: ampiezza della notorietà

Regola 15, paragrafo 2, lettera g), REMC

Ai marchi che godono di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC si applica un requisito specifico: va fornita un'indicazione dello Stato membro e dei prodotti e servizi per i quali il marchio gode di notorietà.

#### 2.4.2.5 Identificazione dell'opponente

Articolo 41, paragrafo 1, RMC  
Regole 1, paragrafo 1, lettera b), e 15, paragrafo 2, lettere h) e i), REMC

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

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), e regola 15, paragrafo 2, lettera h), punti i) e iii), REMC

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 della regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto i), REMC, un opponente che agisca per conto di un licenziatario o di una persona autorizzata è tenuto a indicare il proprio nome e indirizzo, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b).

- Se l'atto di opposizione si basa sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o 8, paragrafo 5, RMC 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, RMC (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, RMC (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'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 comunitario anteriore e le opposizioni fondate su registrazioni (o domande) di marchi nazionali.

#### *Opposizione basata su un marchio comunitario anteriore*

Il successore nella titolarità di un marchio comunitario può presentare un'opposizione basata su registrazioni o domande comunitarie solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, RMC, segnatamente solo se l'opponente ha depositato una domanda di registrazione del trasferimento contestualmente al deposito dell'opposizione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, RMC, 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).

#### Pluralità di opposenti

Regole 15, paragrafo 1, e 75, paragrafo 1, REMC Decisione del 11/10/2000, R 623/1999-1, <i>Emultech</i>
--

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 contitolarità 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 contitolarità 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

<p>Articoli 92 e 93, RMC Regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto ii), REMC</p>
--

La regola 15, paragrafo 2, lettera h), punto ii), REMC stabilisce che se l'opponente ha designato un rappresentante, è tenuto a fornire il nome e l'indirizzo professionale dello stesso secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e), REMC.

Se l'opponente proviene dall'UE (non vige l'obbligo di essere rappresentato ai sensi dell'articolo 92, RMC), 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 92, RMC, 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.

Regola 77, REMC

Qualsiasi notifica dell'Ufficio inviata al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata alla persona rappresentata.

Qualsiasi notifica o lettera inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

Inoltre, se la persona rappresentata trasmette documenti all'Ufficio pur avendo un rappresentante debitamente autorizzato, tali documenti saranno accettati dall'Ufficio a condizione che la persona rappresentata sia domiciliata nell'UE o abbia la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'UE. In caso contrario, i documenti presentati saranno rifiutati.

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

Pluralità di rappresentanti, rappresentante comune

Regola 75, REMC

Ogni parte è autorizzata ad avere più di un rappresentante che agisca congiuntamente o separatamente. Non è previsto un numero massimo di rappresentanti.

Tuttavia, l'Ufficio comunicherà soltanto con il rappresentante citato per primo. Qualora sussista una pluralità di opposenti e l'atto di opposizione non nomini un rappresentante comune, sarà considerato rappresentante comune il rappresentante citato per primo nell'atto di opposizione.

Tuttavia, se uno degli opposenti è obbligato a nominare un rappresentante (perché non proviene dall'Unione europea), tale rappresentante viene considerato il rappresentante comune, salvo che l'opponente citato per primo nell'atto di opposizione non abbia nominato un rappresentante.

Regola 76, paragrafo 8, REMC

Nei casi in cui sussista una pluralità di opposenti/richiedenti, il rappresentante comune di tutte queste persone sarà il rappresentante della persona citata per prima. Se la persona citata per prima non ha nominato un rappresentante e una di tali persone è obbligata a nominare un rappresentante e ha adempiuto a tale obbligo, quel rappresentante sarà considerato il rappresentante comune di tutte queste persone.

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

### Modifica del rappresentante

Regola 76, REMC

È possibile cambiare il rappresentante dell'opponente e del richiedente nel corso del procedimento di opposizione. Per ulteriori informazioni, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

### Autorizzazione

Articolo 92, paragrafo 2, RMC  
Regola 76, REMC

Qualora vi siano diverse parti coinvolte nel procedimento in cui un rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio, i rappresentanti devono depositare un'autorizzazione firmata da accludere al fascicolo, che può essere individuale o collettiva, solamente se l'altra parte lo richiede espressamente. Qualora venga richiesto il deposito di un'autorizzazione firmata, l'Ufficio specificherà un termine per il deposito della stessa.

Per maggiori dettagli su rappresentanza e autorizzazioni si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

#### 2.4.2.7 Firma

Regole 80, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3, REMC

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

Un atto di opposizione inviato tramite telecopia elettronicamente o con mezzi elettronici non deve necessariamente essere firmato ed è sufficiente che sia indicato il nome del mittente.

#### 2.4.2.8 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni

Regola 17, paragrafo 4, REMC

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 parte 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

Regola 15, paragrafo 3, lettera a), REMC

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 considera 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 marchio comunitario, è tenuto a elencare dettagliatamente tali beni. In assenza di tale elenco nell'atto di opposizione o nella spiegazione, occorre notificare all'opponente tale irregolarità. Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine concesso mediante un elenco dei prodotti e/o servizi contro i quali è rivolta l'opposizione, la stessa è rigettata in quanto irricevibile.

Vi sono casi in cui, in risposta alla lettera dell'Ufficio in cui viene chiesto all'opponente di elencare esattamente a quale parte dei prodotti e servizi si oppone, l'opponente precisa «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio contestato ha presentato domanda». L'Ufficio non può accettare tale indicazione come valida e l'opposizione va respinta in quanto irricevibile. Ciò accade perché, indicando che l'opposizione è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario, l'opponente ha chiaramente limitato la propria opposizione in tal senso e non può modificarne l'ampiezza dopo il termine di opposizione di tre mesi.

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 comunitario è stata depositata per l'*abbigliamento* – in questo esempio, gli unici prodotti contestati sono considerati i *pantaloni*). Tuttavia, se 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, va richiesta una spiegazione. Se l'opponente non soddisfa adeguatamente tale richiesta, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

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

Regola 15, paragrafo 3, lettera b), REMC

Dalla formulazione della regola 15, REMC si evince ora chiaramente che occorre distinguere tra:

- il fondamento dell'opposizione, vale a dire il diritto anteriore invocato; deve essere identificato con chiarezza e non può essere modificato dopo la scadenza del termine di opposizione;
- l'indicazione dei motivi dell'opposizione, come ad esempio il «rischio di confusione» (regola 15, paragrafo 2, lettera c), REMC, che utilizza l'espressione «in particolare»);
- e una dichiarazione motivata, vale a dire qualsiasi indicazione di argomenti, fatti o prove a sostegno dell'opposizione.

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.

La dichiarazione motivata 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 (regola 19, paragrafo 1, REMC) e riguarda il merito, non l'ammissibilità, dell'opposizione.

## 2.5 Notifica dell'atto di opposizione

Regole 16 <i>bis</i> e 18, REMC Decisione EX-11-3 del Presidente dell'Ufficio
--

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 ai sensi della regola 17, REMC, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole che il procedimento inizierà 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 (fax, comunicazioni elettroniche 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.

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**

Regole 17, 18, paragrafo 1, 19 e 20, paragrafi 2, 6 e 7, REMC  
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 il procedimento si considera avviato 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*, la notifica inviata alle parti che le informa che l'opposizione è ammissibile ai sensi della regola 18, paragrafo 1, REMC costituisce una decisione che può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale sul caso, come sancito dall'articolo 58, paragrafo 2, RMC. Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione.

La scadenza del periodo di riflessione viene fissata a due mesi dalla notifica. Il giorno esatto della scadenza è indicato nella notifica dell'Ufficio. Il giorno fissato sarà sempre quello a due mesi esatti dalla data di notifica, anche se in quel giorno l'Ufficio non dovesse essere aperto, ad esempio di sabato o di domenica.

Il periodo di riflessione può perdurare fino a un massimo 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.

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 della regola 19, REMC. L'Ufficio non precisa la natura e il tipo di materiale necessario al completamento del fascicolo (si veda espressamente la regola 20, paragrafo 6, seconda frase, REMC). Piuttosto, spetta all'opponente decidere cosa desidera presentare. Per agevolare il compito degli opposenti, l'Ufficio ha stilato un elenco che descrive il tipo di prove generalmente richieste a seconda della natura di ciascun diritto. Tale elenco viene trasmesso agli opposenti in allegato alla notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e gli opposenti possono utilizzarlo come lista di controllo per la preparazione delle loro opposizioni.

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 119, paragrafi 5 e 6, RMC Regole 18, paragrafo 1, e 96, paragrafo 1, REMC Comunicazione n. 1/06 del Presidente dell'Ufficio
--

Il periodo di riflessione può essere prorogato fino a un totale di 24 mesi.

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 devono essere fissati 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 depositare fatti, prove e argomenti aggiuntivi a sostegno della propria opposizione.

Entro il medesimo termine, l'opponente deve dimostrare l'esistenza e la validità dei diritti anteriori invocati.

### **4.2 Motivazione**

Articolo 41, RMC Regole 19, 20, paragrafo 1, e 79, REMC
--

La motivazione è definita alla regola 19, paragrafo 2, REMC 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 presenterà anche prove della notorietà, del carattere distintivo accresciuto o di qualsiasi altro aspetto inerente all'ampiezza di protezione del proprio diritto o diritti anteriori, ecc.

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. L'Ufficio non tiene conto di documenti o di parti degli stessi che non siano stati presentati o che non siano stati tradotti nella lingua del procedimento entro il termine fissato dall'Ufficio.

Salvo che non siano presentati via fax o comunicazione elettronica, eventuali documenti a sostegno o altre prove devono essere prodotti in due copie, una delle quali per la trasmissione alla controparte. La documentazione inoltrata per posta o consegnata personalmente che non sia prodotta in due copie (cosicché una possa essere trasmessa alla controparte) non può essere presa in considerazione. Ogni documento o prova - diversi da fogli sciolti - presentati all'Ufficio per posta o consegnati personalmente devono essere corredati da una copia. In assenza di tale copia, i documenti o prove in questione non saranno presi in considerazione.

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.

L'opponente deve dimostrare il proprio diritto a depositare l'opposizione ai fini della motivazione (si veda il punto 4.2.3.4 di seguito).

#### 4.2.1 Marchi comunitari e domande di marchi comunitari

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

#### 4.2.2 (Domande di) marchi comunitari trasformati

Articolo 112, paragrafo 1, RMC
--------------------------------

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, Conversione.

##### 4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) marchio comunitario (che verrà) trasformato

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio comunitario o domanda di marchio comunitario anteriore si considerano effettuate nel momento in cui viene depositata una richiesta di trasformazione valida. Tali diritti vengono adeguatamente identificati ai fini dell'ammissibilità ai sensi della regola 18, paragrafo 1, REMC se l'opponente indica il numero del marchio comunitario (o domanda di marchio

comunitario) oggetto di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto tale trasformazione.

Quando nel corso del procedimento di opposizione la domanda di marchio comunitario (o il marchio comunitario) 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 comunitario possono costituire la base della procedura di opposizione originariamente avviata sulla base di tale domanda di marchio comunitario (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 comunitari anteriori nonché di comunicargli l'eventuale intenzione di basarsi sulle domande nazionali che risultano dalla trasformazione del marchio comunitario 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 quanto prima.

#### 4.2.3 Registrazioni o domande di marchi che non sono marchi comunitari

Regola 19, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), REMC
--

Al fine di comprovare una registrazione o domanda di marchio anteriore, l'opponente deve fornire all'Ufficio le prove del deposito o registrazione. L'Ufficio accetta i seguenti documenti:

- 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.

##### 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 alla regola 19, paragrafo 1, REMC, il marchio anteriore viene respinto

in quanto infondato ai sensi della regola 20, paragrafo 1, REMC. 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.

Si accettano anche documenti equivalenti se rilasciati dall'amministrazione presso cui il marchio è registrato (quali un certificato di registrazione).

#### 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. 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.

Tra le banche dati ufficialmente accettate si annoverano:

- **TMview**: per i marchi comunitari e i marchi oggetto di domanda o registrazione presso gli uffici partecipanti (a condizione che contengano i dati necessari). Per ulteriori informazioni si veda: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>.
- **BENELUX-MERKEN** (per i marchi del Benelux),
- **DPINFO** (per i marchi tedeschi),
- **SITADEX** (per i marchi spagnoli),
- **OPTICS** ed estratti dal sito web dell'UKPO (per i marchi britannici),
- **S.A.R.A, UIBM** on-line dal sito web di UIBM e Telemaco dalla Camera di Commercio Italiana (per i marchi italiani).

Per quanto riguarda le registrazioni internazionali, si accettano le seguenti banche dati:<sup>1</sup>

- **ROMARIN** (la versione «breve» dell'estratto è sufficiente a condizione che contenga tutte le informazioni necessarie),

---

<sup>1</sup> La pratica seguita dall'Ufficio è sempre stata quella di accettare documenti stampati della banca dati CTM-Online per le registrazioni internazionali con la designazione dell'UE. Tale pratica verrà sospesa in quanto l'approccio viola la regola 19, paragrafo 2, lettera a), REMC. Il Titolo XIII del RMC non prevede alcuna eccezione a tale regola. Tale nuova pratica è entrata in vigore il 01/07/2012 e si applica a tutte le opposizioni depositate a decorrere da tale data (il giorno stesso o successivamente). Le informazioni contenute nelle lettere standard per la notifica delle opposizioni ammissibili sono state aggiornate a decorrere dal 01/07/2012. La pratica preesistente continua a essere applicata a tutte le opposizioni che recano una data di deposito antecedente al 01/07/2012.

- **TMview** (a condizione che contenga tutte le informazioni necessarie).

Si accettano anche estratti di altri uffici nazionali a condizione che provengano da una banca dati ufficiale.

Gli estratti da banche dati commerciali non sono accettabili anche se riportano tutte le informazioni necessarie. Esempi di estratti che non sono accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS o COMPUMARK.

Se l'estratto di una banca dati ufficiale 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 di SITADEX (banca dati ufficiale dell'ufficio spagnolo) a volte non contengono l'elenco di prodotti e/o servizi, in tali casi l'opponente deve depositare un documento aggiuntivo (ad esempio, una pubblicazione nel bollettino ufficiale) che riporti l'elenco di prodotti e servizi.

Gli estratti di SITADEX 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 spagnoli figurativi, quando gli oppositori depositano un estratto di SITADEX 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 da SITADEX stesso (con una riproduzione dell'immagine su una pagina separata che, se stampata o salvata in .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 SITADEX e accluderla in formato elettronico o altro nell'atto del modulo di opposizione non è sufficiente.

Se la lingua del procedimento è l'inglese e si tratta di marchi portoghesi, si ricorda che l'INPI fornisce anche una versione inglese dell'estratto del marchio portoghese, pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna traduzione. Tuttavia, per quanto riguarda l'elenco di prodotti e/o servizi, 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. A questo proposito, l'opponente deve sempre depositare l'elenco originario in portoghese (proveniente da una fonte ufficiale) e, se l'elenco non consiste in un titolo della classe, una traduzione accurata in inglese. Lo stesso vale anche per gli estratti ufficiali di altri uffici nazionali che forniscono la versione inglese dei loro estratti, come accade in Slovenia.

#### 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
Austria	10 anni	Data di registrazione
Benelux (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi)	10 anni	Data di deposito
Bulgaria	10 anni	Data di deposito
Cipro	7 anni il primo periodo/14 anni il rinnovo	Data di deposito = data di registrazione
Croazia	10 anni	Data di deposito
Repubblica ceca	10 anni	Data di deposito
Danimarca	10 anni	Data di registrazione
Estonia	10 anni	Data di registrazione
Francia	10 anni	Data di deposito
Finlandia	10 anni	Data di registrazione
Germania	10 anni	Data di deposito
Grecia	10 anni	Data di deposito
Ungheria	10 anni	Data di deposito
Italia	10 anni	Data di deposito
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
Lettonia	10 anni	Data di deposito
Lituania	10 anni	Data di deposito
Malta	10 anni	Data di registrazione = data di deposito
Portogallo	10 anni	Data di registrazione
Polonia	10 anni	Data di deposito = data di registrazione

Romania	10 anni	Data di deposito
Svezia	10 anni	Data di registrazione
Slovacchia	10 anni	Data di deposito
Slovenia	10 anni	Data di deposito
Spagna	10 anni per i marchi oggetto di domanda dal 12/05/89 (20 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
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 della regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC, se il marchio è registrato l'opponente deve fornire le prove della registrazione. Se le prove depositate non dimostrano che una domanda è registrata e, in un secondo momento, una delle parti dimostra che, alla scadenza del termine fissato ai sensi della regola 19, paragrafo 1, REMC, l'opponente non ha fornito le prove di ciò, si applica la regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC e il marchio anteriore viene rigettato in quanto infondato.

#### 4.2.3.5 Esame delle prove

Il numero riportato tra parentesi quadrate è il codice internazionale utilizzato per identificare le informazioni su molti certificati di registrazione, ma non tutti. L'opponente non è obbligato a presentare una spiegazione dei codici, né per l'INID né per i codici nazionali.

Occorre verificare quanto segue:

- 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 [115] (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, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] e così come è invocato nell'atto di opposizione. Occorre verificare che la rivendicazione presentata dall'opponente entro il termine di opposizione di tre mesi sia rispecchiata nelle prove presentate.

Pertanto, se per esempio il marchio anteriore è a colori e lo stesso è stato correttamente identificato nel corso del termine di opposizione di tre mesi, sussistono due scenari accettabili. Il primo prevede la necessità di presentare una rappresentazione a colori ufficiale del marchio (certificato di registrazione, certificato di rinnovo, estratto ufficiale, ecc.) che contenga una riproduzione del marchio a colori. Il secondo prevede la presentazione di un documento ufficiale con la rappresentazione del marchio in bianco e nero, unitamente a una dichiarazione e descrizione dei colori, entrambi tradotti nella lingua del procedimento. Tuttavia, il secondo 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.). Nei casi in cui l'ufficio nazionale dei marchi non fornisca una dichiarazione 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 e accompagnata da una rappresentazione a colori del marchio (come per lo scenario 2).

In altre parole, se per esempio l'opponente ha rivendicato correttamente nel corso del termine di opposizione di tre mesi che il proprio marchio figurativo è 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, REMC.

Quanto suddetto si applica indipendentemente dal fatto che l'opposizione si basi su uno o più marchi anteriori.

Inoltre, nel caso in cui l'ufficio nazionale non fornisca alcuna indicazione circa una dichiarazione dei colori sul proprio certificato o estratto ufficiale, occorre presentare documenti aggiuntivi a dimostrazione di tale rivendicazione (ad esempio, una copia della pubblicazione del marchio nel bollettino). Inoltre, qualora l'ufficio nazionale (ad esempio, l'ufficio portoghese dei marchi) pubblichi la rappresentazione del marchio a colori ma le informazioni contenute nel certificato non riportino alcuna dichiarazione dei colori redatta per iscritto, l'opponente è tenuto a presentare una versione a colori del certificato o estratto entro il termine stabilito nella regola 19, paragrafo 1, REMC;

- i prodotti e servizi interessati [511];
- la data di scadenza della registrazione (se presente);
- il titolare [731, 732];
- altre diciture 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.).

#### 4.2.3.6 Certificati di rinnovo

Regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC

Se l'opponente ha presentato un certificato di registrazione ma la scadenza della registrazione è anteriore alla scadenza del termine per la motivazione, occorre depositare un certificato di rinnovo per dimostrare che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine, o una proroga dello stesso che ne comprovi l'opposizione. Quel che conta è la data in cui scadrebbe la registrazione e non la possibilità di rinnovo del marchio entro i sei mesi del periodo di tolleranza ai sensi della Convenzione di Parigi.

È sufficiente depositare il certificato di rinnovo senza una copia del certificato di registrazione solamente se il certificato stesso contiene tutti i dati necessari a determinare l'ampiezza della protezione del marchio anteriore. Ad esempio, i rinnovi tedeschi e talvolta spagnoli non contengono tutti i dati necessari e pertanto da soli non sono sufficienti a comprovare il marchio anteriore.

Tuttavia, se l'opponente fornisce un documento equivalente proveniente dall'amministrazione presso cui è stato registrato il marchio, non è obbligato a presentare un certificato di rinnovo.

In caso di mancanza di prove adeguate del rinnovo, la registrazione anteriore non è comprovata e non verrà presa in considerazione.

#### 4.2.3.7 Diritto di presentare l'opposizione

Articolo 41, RMC  
Regole 19, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, lettera h), punto iii), REMC

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 5;
2. titolari (solamente) per i marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
3. titolari di diritti anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e persone autorizzate ai sensi della legge nazionale applicabile.

#### 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 prodotte 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 le persone autorizzate ai sensi delle leggi nazionali applicabili di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC. L'opponente ha l'onere di dimostrare il proprio diritto a depositare l'opposizione in conformità alla legge nazionale applicabile.

Ai sensi dell'articolo 22, RMC e delle regole 33, 34 e 35, REMC, l'Ufficio registra e pubblica i contratti di licenza rispetto ai marchi comunitari. Se il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione soggetta al contratto di licenza è un marchio comunitario, 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 22, RMC. 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 22, paragrafo 5, RMC. Per maggiori informazioni sulle licenze, si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Capitolo 2, Licenze. Non è sufficiente dimostrare la registrazione del contratto di licenza – il diritto dell'opponente a difendere il marchio comunitario deve essere anche presentato per iscritto.

#### 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

##### 4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti

Articolo 8, paragrafo 2, RMC Regola 19, paragrafo 2, lettera b), REMC
--

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.

Se l'opponente invoca un marchio registrato e rivendica il medesimo marchio nello stesso paese come marchio notoriamente conosciuto, in generale tale rivendicazione 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, RMC. A seconda del motivo di opposizione indicato, la fattispecie andrà esaminata ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 2, e/o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà.

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 comprovare il proprio marchio, deve presentare le prove del fatto che il marchio sia notoriamente conosciuto.

#### 4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà

Articolo 8, paragrafo 5, RMC Regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMC
--

Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC 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.

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

Per difendere la propria causa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, 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 comunitario 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, RMC Regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMC
--

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

Non tutti i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC sono non registrati, ad esempio in alcuni paesi le ragioni sociali delle aziende e le denominazioni commerciali sono registrate. Se si tratta di un diritto registrato, occorre una copia della registrazione e dei certificati di rinnovo, ecc., come suddetto per le registrazioni di marchi. 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.

L'opponente deve fornire le prove di aver usato il proprio segno (diritto anteriore, registrato o meno) di portata non puramente locale. Deve inoltre indicare le disposizioni di diritto nazionale su cui basa la propria causa e giustificarla ai sensi di tale legge. Si vedano anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

#### 4.2.4.4 Marchio depositato da un agente o rappresentante

Articolo 8, paragrafo 3, RMC  
Regola 19, paragrafo 2, lettera e), REMC

Riguarda il caso in cui una persona che fa le veci (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.

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 deve 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 Sanzioni

Regola 20, paragrafo 1, REMC

Nella misura in cui i diritti anteriori invocati non siano stati comprovati, l'opposizione è respinta come infondata. Quando l'esame delle prove rivela che nessuno dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione è stato comprovato, cioè l'opponente non ha prodotto prove sufficienti a dimostrazione della sua titolarità di un diritto anteriore valido, l'opposizione nel suo complesso deve essere respinta subito dopo la scadenza del termine di comprovazione di due mesi, senza attendere la replica del richiedente.

L'Ufficio non è in alcun caso tenuto a informare le parti su quali fatti o prove potessero o non fossero stati forniti. Tutto ciò viene spiegato nei dettagli nella decisione finale, che può essere oggetto di ricorso.

### 4.3 Traduzione / cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione

La maggior parte degli argomenti delle parti nel procedimento di opposizione deve essere redatta nella lingua del procedimento per poter essere presa in considerazione. Vigono regole diverse per i diversi tipi di documenti presentati.

La regola generale è la regola 96, REMC. La regola 96, paragrafo 1, REMC si applica a dichiarazioni/argomenti scritti depositati nell'ambito della procedura di opposizione. La regola 96, paragrafo 2, REMC si applica alle prove allegate a un argomento scritto depositato nell'ambito della procedura di opposizione. Tuttavia, la regola 96, REMC non si applica nel caso in cui viga una *lex specialis*. La regola 19, paragrafo 3, REMC per i fatti, le prove e gli argomenti depositati dall'opponente e la regola 22, paragrafo 6, REMC per la prova dell'uso (sempre depositata dall'opponente) sono esempi di tale *lex specialis*.

#### 4.3.1 Traduzioni di prove di registrazioni di marchi e di fatti, prove e argomenti depositati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo

Regole 19, paragrafi 3 e 4, e 20, paragrafo 1, REMC

L'Ufficio può prendere in considerazione solamente le prove presentate nella lingua del procedimento di opposizione entro il termine fissato per la presentazione del documento originale. La regola 19, paragrafo 3, REMC è una *lex specialis* rispetto a tutte le altre norme in materia di regime linguistico.

Pertanto, sia le prove presentate dall'opponente per la prima volta allo scadere del termine per la comprovazione dell'opposizione, sia qualsiasi altro documento o certificato presentato in precedenza devono essere redatti nella lingua del procedimento, o corredati da una traduzione. Viene preso in considerazione solamente quanto depositato e tradotto entro tale termine. Se non è stata presentata alcuna traduzione o solamente una traduzione insufficiente, l'opposizione viene parzialmente o interamente respinta in quanto infondata.

Regola 98, paragrafo 1, REMC

La regola 98, paragrafo 1, REMC prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario.

Pertanto, il principio è che tutto il documento debba essere tradotto e seguire la struttura del documento originario.

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.

Gli estratti di banche dati commerciali non possono essere considerate traduzioni valide di un documento ufficiale, salvo che riproducano la struttura e il contenuto del documento originario.

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 anch'essi 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.

Le indicazioni amministrative irrilevanti ai fini della causa possono essere omesse dalla traduzione.

Nei casi in cui l'opposizione si basi solo su una parte dei prodotti e servizi interessati dal diritto anteriore, è sufficiente produrre una traduzione dei soli prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione.

L'unica eccezione al principio suddetto, secondo cui va tradotto l'intero documento seguendo la struttura del documento originario, consiste nel caso in cui l'intero documento originario sia redatto nella lingua del procedimento tranne l'elenco di prodotti e servizi. In tal caso, è accettabile solo se i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione sono stati tradotti separatamente nell'atto di opposizione, in documenti ad esso allegati o presentati successivamente entro il termine per la comprovazione dell'opposizione. Lo stesso vale per estratti/certificati che utilizzano codici INID o nazionali, in cui l'unica informazione che deve essere tradotta nella lingua del procedimento è l'elenco di prodotti e servizi.

Qualora gli uffici nazionali forniscano una traduzione in inglese, devono essere tradotti **tutti** gli elementi, ad esempio i dati riguardanti il tipo di marchio o lo stato del marchio (registrato, oggetto di opposizione, ecc.) in quanto rilevanti per la causa (si veda la sentenza del 29/09/2011, T-479/08, *adidas v. OHIM – Patrick Holding*).

Regola 98, paragrafo 1, REMC

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. Se il rappresentante aggiunge una dichiarazione in cui afferma che la traduzione è fedele all'originale, l'Ufficio 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.

L'obbligo dell'Ufficio di imporre all'opponente di fornire traduzioni delle prove non dipende dalla reazione del richiedente, in quanto la regola 19, paragrafo 3, REMC non prevede alcuna eccezione al principio che le prove debbano essere tradotte.

#### 4.3.1.1 Sanzioni

Regole 19, paragrafo 3, 19, paragrafo 4, e 20, paragrafo 1, REMC

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

In caso di inadempienza, la conseguenza giuridica è la mancata presa in considerazione dei documenti non 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

Regole 20, paragrafi 2 e 4, e 96, paragrafo 1, REMC

Non esistono regole speciali per le traduzioni della prima replica del richiedente o di altre osservazioni redatte dal richiedente o opponente in una fase successiva del procedimento. Di conseguenza, a questi argomenti si applica la regola 96, paragrafo 1, REMC. Ne consegue che la prima replica del richiedente o la replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in 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 26/06/2002 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 20/06/2002 lo stesso deposita le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 20/07/2002. Se deposita tale traduzione il 20/07/2002 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 26/06/2002.

##### Esempio 2

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2002 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 18/05/2002 lo stesso deposita le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 18/06/2002. Tuttavia, poiché il termine scade soltanto il 26/06/2002, se non ha depositato una traduzione entro il 18/06/2002, ha comunque tempo fino al 26/06/2002 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.

Regola 98, paragrafo 2, REMC

Se non è stata presentata alcuna traduzione, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

### 4.3.3 Traduzione di documenti diversi dalle osservazioni

Regola 96, paragrafo 2, REMC
------------------------------

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 depositate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, in quanto si applica la regola 96, paragrafo 2, REMC. Tali prove riguardano tutti i documenti diversi dalle osservazioni depositati 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. Pertanto, le parti non hanno l'obbligo automatico di fornire una traduzione.

Regola 98, paragrafo 2, REMC
------------------------------

L'Ufficio esercita la propria facoltà discrezionale come segue (tale pratica corrisponde, *mutatis mutandis*, a quella riguardante la prova dell'uso).

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.

La regola 98, paragrafo 2, si applica soltanto se l'Ufficio formula tale richiesta, con la conseguenza che le traduzioni depositate in ritardo e l'originale da tradurre non vengono presi in considerazione.

Unitamente all'invito a fornire 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 se ne viene fornita una traduzione o se 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

Regola 22, paragrafo 6, REMC
------------------------------

Per la prova dell'uso, la regola 22, paragrafo 6, REMC 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.

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

Regola 22, paragrafo 2, REMC
------------------------------

La regola 22, paragrafo 2, REMC stabilisce che l'opposizione va respinta se (1) non viene depositata alcuna prova dell'uso entro il termine fissato, o (2) la prova dell'uso è stata depositata 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 deposita una traduzione di tali prove nella lingua del procedimento dopo la scadenza del termine ma prima che sia scaduto il termine concesso al richiedente per presentare 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.

#### 4.3.5 Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione

Articolo 119, paragrafo 7, RMC Regola 16, paragrafo 2, REMC
--

Ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 7, RMC, le parti del procedimento di opposizione possono convenire di cambiare la lingua procedurale e scegliere a tale scopo qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

La regola 16, paragrafo 2, REMC stabilisce le condizioni alle quali può verificarsi tale cambio di lingua. Prevede che l'opposizione sia depositata in una lingua dell'Ufficio fin dall'inizio. Sancisce che le parti possono convenire di cambiare la lingua procedurale e sono tenute a informare l'Ufficio al riguardo prima della scadenza del periodo di riflessione. Un'eventuale richiesta di cambiare la lingua dopo la scadenza del periodo di riflessione 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, la regola 16, paragrafo 2, REMC impone all'opponente di presentare «una traduzione dell'atto di opposizione nella lingua concordata». L'opponente ha un mese di tempo dalla scadenza del periodo di riflessione.

Se la traduzione non viene depositata o viene presentata in ritardo, la lingua del procedimento rimane invariata.

#### **4.4 Documenti non leggibili / riferimento ad altri fascicoli**

##### 4.4.1 Documenti non leggibili

Regola 80, paragrafo 2, REMC

Se una comunicazione ricevuta via 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 telecopia o a presentare l'originale ai sensi della regola 79, lettera a), REMC.

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.

##### 4.4.2 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.

##### 4.4.3 Informazioni riservate

Regola 88, lettera c), REMC

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 depositato dalla controparte.

Di conseguenza, tutto il materiale depositato 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.

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

#### 4.4.4 Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti

Regole 79, lettera a) e 91, REMC 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 depositati in occasione di altri procedimenti, ad esempio prove dell'uso che sono già state depositate 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 diverse da fogli scolti, ai sensi della regola 79, lettera a), REMC 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 la regola 19, paragrafo 4, la regola 22, paragrafo 6 e la regola 96, REMC.

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 della regola 91, REMC, 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 depositati in altri procedimenti di opposizione non produce alcun effetto.

## 4.5 Ulteriori scambi

Regole 20, paragrafi 2, 4 e 6, 22, paragrafo 5, 96, paragrafo 2, e 98, paragrafo 2, REMC

L'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni entro il termine fissato dallo stesso ai sensi della regola 20, paragrafo 2, REMC.

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. Ad esempio, il richiedente può richiedere la prova dell'uso del diritto anteriore presentando o meno – contestualmente – osservazioni concernenti i motivi su cui si basa l'opposizione. In tal caso, le osservazioni possono essere depositate unitamente alle osservazioni in replica alla prova dell'uso.

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.

Pertanto, viene concesso un ulteriore scambio di osservazioni solo se le osservazioni finali dell'opponente si limitano a rispondere alle osservazioni del richiedente e sono sostenute da prove che non sono tese a sanare irregolarità quali quelle correlate alla comprovazione, ad esempio se il richiedente solleva nuove questioni quali la coesistenza dei marchi, l'invalidità del diritto anteriore o un accordo tra le parti. Se l'opponente fornisce prove che dimostrano il contrario, al richiedente può essere concessa una seconda possibilità per depositare ulteriori osservazioni. Non si tratta comunque di una procedura automatica, in quanto dipende dalle circostanze del caso.

#### 4.5.1 Elementi di prova supplementari per la prova dell'uso

In determinate circostanze l'Ufficio può prendere in considerazione elementi supplementari per la prova dell'uso che siano stati presentati dopo la scadenza del termine corrispondente, vale a dire laddove l'opponente abbia presentato elementi di prova pertinenti entro il termine stabilito e laddove tali prove siano solo supplementari (sentenza del 18/07/2013, C-621/11 P, *Fishbone*, punti 28 e 30). Le prove supplementari saranno esaminate caso per caso. Se necessario, sarà concesso un secondo turno di osservazioni. Per ulteriori dettagli, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

### 4.6 Osservazioni di terzi

Articolo 40, RMC 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 comunitario non dovrebbe essere registrata sulla base di uno degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, RMC. Per ulteriori dettagli, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e Marchi comunitari collettivi e le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

Chiunque è autorizzato a depositare 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 (cfr. decisione del 30/11/2004, R 735/2000-2, *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 40, RMC, 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 comunitario avrebbe dovuto essere respinta ai sensi dell'articolo 7, RMC, senza alcun riferimento al contenuto dell'articolo 40, RMC, tale memoria non verrà trattata alla stregua di osservazioni di terzi conformemente all'articolo 40, RMC.

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 comunitario 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 regola 18, paragrafo 5, REMC).

## **5 Conclusione del procedimento**

### **5.1 Conciliazione**

Regola 18, paragrafo 2, REMC

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 paragrafo sul tema riportato qui di seguito.

Articolo 42, paragrafo 4, RMC

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, intervorrà 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 58, paragrafo 1, 64, paragrafo 3, e articolo 85, RMC  
Regole 18, paragrafi 2, 3 e 4, 95, lettera a), e 96, paragrafo 1, REMC

## 5.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario

Articolo 43, RMC
------------------

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.

I ritiri e le limitazioni devono essere espliciti e incondizionati. Una mancata replica da parte del richiedente del marchio comunitario 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 vengono 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 comunitario. In tal caso la limitazione non è ammissibile, e il richiedente va informato del fatto che la limitazione deve essere espressa e incondizionata.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di una domanda di marchio comunitario, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 5.2.

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 (ad esempio, costituisce una proroga), l'Ufficio accetta la limitazione per la parte ammissibile. Tuttavia, prima di procedere con la limitazione, il richiedente viene informato della parte non ammissibile e gli vengono concessi 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 versione rivista ammissibile, la limitazione può essere 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.

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.

#### 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 comunitario 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 comunitario 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 comunitario 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.

#### 5.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario 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 paragrafo 5.5.3 delle presenti Direttive.

##### 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, il procedimento di opposizione viene chiuso.

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 paragrafo 5.5.3 delle presenti Direttive.

#### 5.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di marchio comunitario 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 può essere fatta valere dalla parte vincente. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro della domanda di marchio comunitario.

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

Una volta finalizzata la decisione che respinge in toto la domanda di marchio comunitario, vale a dire dopo il periodo di ricorso di due mesi, è troppo tardi per ritirare la domanda di marchio comunitario, in quanto non c'è più nulla da ritirare.

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

#### 5.2.1.5 Lingua

Durante il procedimento di opposizione una limitazione può essere presentata nella prima o nella seconda lingua della domanda di marchio comunitario (regola 95, lettera a), REMC).

Qualora la limitazione venga presentata nella prima lingua della domanda di marchio comunitario, 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.

Il ritiro dell'opposizione deve essere esplicito e incondizionato. Un ritiro condizionato o ambiguo non viene accettato e viene trasmesso 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 comunitario, possono presentarsi tre fattispecie a seconda dello stato dell'opposizione (se l'opponente ritira la propria opposizione a causa di una limitazione della domanda di marchio comunitario, si veda sopra.)

##### 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. Se l'opponente ritira la propria opposizione nel corso del periodo di riflessione e non è intervenuta alcuna limitazione della domanda di marchio comunitario, 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 paragrafo 5.5.3 delle presenti Direttive.

### 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, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti e le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.

### 5.2.2.4 Lingua

Il ritiro dell'opposizione deve essere redatto nella lingua del procedimento. Si applica la regola 96, paragrafo 1, REMC. Nel caso in cui il ritiro venga presentato in una lingua diversa da quella del procedimento, occorre presentare anche una traduzione ai sensi della regola 96, paragrafo 1, REMC. 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

Regola 20, paragrafo 1, REMC
------------------------------

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

Tuttavia, qualora solamente alcuni diritti anteriori non siano dimostrati ma uno lo sia, 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 comunitario e il diritto anteriore che ha cessato di produrre effetti non possono più coesistere, l'opposizione non può essere accolta in tale misura (vedasi la sentenza del 13/09/2006, T-191/04, *METRO/METRO*, para. 33 and 36).

L'Ufficio non è in grado di rilevare una nullità del diritto anteriore diversa da quella di un marchio comunitario. Tuttavia, se una delle parti informa l'Ufficio di tale circostanza, va sentita la controparte e, in ultima analisi, l'opposizione dovrà essere respinta.

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. Qualora l'opponente non fornisca le prove richieste, l'opposizione dovrà essere respinta.

## 5.4 Rimborso della tassa

### 5.4.1 Opposizione considerata non presentata

Articolo 41, paragrafo 3, RMC Articolo 9, paragrafo 1, RTMC Regola 17, paragrafo 1, REMC
--

Se un'opposizione si considera non presentata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente (si veda il precedente paragrafo 2.2.2, Termini di pagamento), l'opponente ha diritto al rimborso della tassa di opposizione, comprese eventuali soprattasse. Se è stata applicata una soprattassa, va restituita anch'essa.

#### 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 comunitario nella parte A.2. del Bollettino in seguito a 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 va rimborsata.

#### 5.4.2 Rimborso alla luce di ritiri / limitazioni della domanda di marchio comunitario

##### 5.4.2.1 Domanda di marchio comunitario ritirata / limitata prima della fine del periodo di riflessione

Regola 18, paragrafi 2, 4 e 5, REMC

Se il richiedente ritira la sua domanda di marchio comunitario 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 comunitario entro il periodo di riflessione

Regola 18, paragrafi 3, 4 e 5, REMC

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.

Se l'Ufficio riceve il ritiro dell'opposizione prima che la notifica della limitazione sia trasmessa in copia 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.

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

Regola 21, paragrafo 4, REMC

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 comunitario 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 comunitario X, e la domanda di marchio comunitario 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 comunitario 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

Regola 18, paragrafi 3, 4 e 5, REMC

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

#### 5.4.4.2 Il ritiro dell'opponente è antecedente

Regola 18, paragrafi 3 e 5, REMC

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

Regola 18, paragrafi 2, 4 e 5, REMC

Per quanto riguarda il rimborso della tassa di opposizione, la regola 18, paragrafo 5, REMC, si limita a menzionare tale possibilità in caso di ritiro o limitazione della domanda di marchio comunitario. Pertanto, se il procedimento si conclude con un accordo che contiene un'indicazione di un ritiro o limitazione della domanda di marchio comunitario, 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, 40 e articolo 92, paragrafo 2, RMC  
Regole 17, 18 e 76, paragrafi 1 e 4, REMC

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

- articolo 7, RMC (rigetto di una domanda per impedimenti assoluti; su iniziativa dell'Ufficio o a causa di osservazioni da parte di terzi);
- articolo 92, paragrafo 2, RMC (rappresentanza per richiedenti non UE); e
- regola 76, paragrafo 4, REMC (autorizzazioni se richieste espressamente da una delle parti),

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

#### 5.4.4.5 Reazione a dichiarazione di rinuncia

Articolo 37, paragrafo 2, RMC

Se il richiedente rilascia una dichiarazione di rinuncia (disconosce un elemento della domanda di marchio comunitario oggetto di opposizione in quanto privo di carattere distintivo) e se, di conseguenza, l'opponente ritira l'opposizione, la tassa di opposizione non va rimborsata, in quanto il REMC non contempla tale fattispecie quale motivo di rimborso della tassa di opposizione. La dichiarazione di rinuncia non costituisce una limitazione dell'elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario.

#### 5.4.5 Rimborso erroneo della tassa di opposizione

Se la tassa di opposizione è stata erroneamente rimborsata a causa di un errore tecnico dell'Ufficio e se l'opponente è titolare di un conto corrente, l'Ufficio riaddebita automaticamente tale conto.

Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

## **5.5 Decisione sulla ripartizione delle spese**

### 5.5.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese

Articolo 85, RMC Regola 18, paragrafo 4, REMC
--

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

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 tale Ufficio di un eventuale accordo sulle spese.

### 5.5.2 Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese

#### 5.5.2.1 Accordo sulle spese

Articolo 85, paragrafo 5, RMC
-------------------------------

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 paragrafo 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 85, paragrafi 1, 2 e 3, RMC Regola 94, REMC
---

La regola generale prescrive che la parte che conclude il procedimento ritirando la domanda di marchio comunitario (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 comunitario 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 (si veda la sentenza del 28/04/2004, T-124/02, *VITATASTE*, punto 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 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 comunitario

Nei casi in cui vi siano opposizioni multiple contro la medesima domanda di marchio comunitario e le stesse non siano state sospese dall'Ufficio ai sensi della regola 21, paragrafo 2, REMC, e un'opposizione porti al rigetto della domanda di marchio

comunitario, 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 85, paragrafo 4, RMC). 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 sopportare le proprie spese.

#### Rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

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 comunitario 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 85, paragrafo 2, RMC. 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 comunitario può essere rigettata durante un procedimento di opposizione sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione (sulla base di osservazioni da parte di terzi, articolo 40, RMC, o persino *ex officio* se il caso viene riaperto) o di formalità (ad esempio, se un richiedente non UE non è più rappresentato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMC).

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 85, paragrafo 4, RMC. Tale articolo prevede che, nelle cause che non seguono l'iter fino al giudizio, la determinazione delle spese sia a discrezione dell'Ufficio. Ogni parte è quindi tenuta a sostenere le proprie spese;
- 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

Regola 21, REMC

Per ulteriori informazioni sulla riunione di procedimenti, si veda qui di seguito il paragrafo 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 85, paragrafo 1, RMC, e alla regola 94, paragrafi 6 e 7, REMC. 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 85, paragrafo 6, RMC  
Regola 94, REMC

Se le spese sono limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa di opposizione, la decisione che stabilisce l'ammontare delle spese va 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

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

Regola 94, paragrafo 6, REMC

In caso di vittoria dell'opponente, la tassa di opposizione di 350 EUR verrà rimborsata.

Regola 94, paragrafo 3, REMC

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 93, paragrafo 1, RMC, 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 della regola 21, paragrafo 1, REMC, 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; in tal caso il richiedente dovrà corrispondere agli opposenti una somma pari a 1 000 EUR.

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

Regola 94, paragrafo 3, REMC

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

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, e anche nel caso in cui la parte interessata debba soddisfare i requisiti applicabili):

- ammissibilità
- prove.

##### 5.6.3.1 Ammissibilità

Articolo 85, paragrafo 6, RMC

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

Regola 94, paragrafo 3, REMC

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 indichino una plausibilità (piuttosto che una prova a tutti gli effetti) dell'effettivo esborso delle spese.

#### 5.6.4 Revisione della determinazione delle spese

Articolo 85, paragrafo 6, RMC Regola 94, paragrafo 4, REMC
---

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 (si veda la decisione del 16/12/2004, R 0503/2001-4, *BIOLACT/BIO*).

## 6 Questioni procedurali

### 6.1 Correzione di errori

Articolo 43, paragrafo 2, RMC
-------------------------------

#### 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 43, paragrafo 2, RMC, che fa riferimento alla domanda di marchio comunitario, può consentire per analogia di correggere gli errori evidenti contenuti nell'atto di opposizione.

L'Ufficio definisce gli «errori manifesti» in relazione all'articolo 44, paragrafo 2, RMC, e alla regola 53, REMC, come risulta dalle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione che figurano nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del RMC e, in particolare, dalla dichiarazione n. B.16, a termini della quale «[...] per "errori manifesti" occorre intendere 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

### Regola 14, REMC

Qualora la pubblicazione della domanda contenga un errore o imprecisione attribuibili all'Ufficio, l'Ufficio corregge 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 comunitario. 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 comunitario, gli oppositori dovranno essere informati della nuova pubblicazione. Gli oppositori 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 paragrafo 5.4.1.2).

## 6.2 Termini

### Regole 71, paragrafo 1, 79, 80, paragrafo 3, 82, paragrafo 3, e 96, paragrafo 1, REMC

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

### Regola 71, paragrafo 1, REMC

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

Articolo 41, paragrafo 1, RMC

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

Articolo 41, paragrafo 3, RMC

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

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), RTMC

- 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;

Regola 17, paragrafo 4, REMC

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

Regola 71, paragrafo 1, REMC

I termini prorogabili hanno una durata che 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 paragrafo 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 (v. ordinanza del 30/01/2014,

C-324/13 P, *Patricia Rocha*). Se l'Ufficio riceve una richiesta di proroga dopo la scadenza del termine, la stessa viene rigettata.

Qualsiasi prima richiesta di proroga ricevuta entro i tempi fissati verrà sempre accolta per un periodo di due mesi (o meno, se così è richiesto), indipendentemente dalla motivazione fornita dalla parte che la richiede. 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 soggette al controllo delle parti.

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

Per maggiori informazioni sulle proroghe dei termini, vanno consultate le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, paragrafo 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 (v. ordinanza del 30/01/2014, C-324/13 P, *Patricia Rocha*), alla parte interessata va concesso almeno un giorno, anche se la richiesta di proroga è sopraggiunta l'ultimo giorno del termine.

#### 6.2.1.4 Firma

Se una delle richieste non è firmata, va verificata l'eventuale ricezione successiva di una seconda richiesta firmata, ma sempre entro i termini previsti. Infatti, talvolta le parti si dimenticano di firmare ma si rendono conto dell'errore dopo aver inviato la richiesta, pertanto la firmano e la inviano nuovamente.

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 che assicura l'Ufficio che l'altra parte concorda con la proroga non è accettabile.

## 6.3 Sospensione

Regole 20, paragrafo 7, e 21, paragrafo 2, REMC

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

In base alla regola 20, paragrafo 7, l'Ufficio «può» sospendere il procedimento di opposizione. Pertanto, la decisione relativa alla sospensione viene sempre adottata a discrezione dell'Ufficio.

### 6.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti

Se la sospensione viene richiesta da entrambe le parti dopo la scadenza del periodo di riflessione, non occorre fornire alcuna motivazione specifica e l'Ufficio concede sempre la sospensione. In tal caso, e indipendentemente dal termine richiesto dalle parti, la prima sospensione viene concessa per un periodo di un anno 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 vengono concessi due mesi di tempo per presentare osservazioni 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 per consentire lo svolgimento delle trattative in corso non sarà accolta. Lo scopo del periodo di riflessione è infatti proprio 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 richiedere congiuntamente proroghe della sospensione per le trattative. Tali richieste saranno accolte automaticamente con la concessione di ulteriori periodi di un anno. Tuttavia, se dopo tre anni di sospensione le trattative non sono ancora concluse, è atteso che le parti forniscano spiegazioni in merito. Allo scopo di evitare ogni tipo di abuso, l'Ufficio ha la facoltà di decidere di non sospendere ulteriormente il procedimento.

Le richieste presentate da una sola delle parti vengono di norma respinte. Le trattative tra le parti sono piuttosto frequenti nel corso di un procedimento di opposizione; potrebbe però accadere che una parte desideri trattare a condizione che tali trattative non causino alcun ritardo nel procedimento. È per tale motivo che le trattative non conferiscono a nessuna delle parti il diritto di ignorare un termine pendente, di ottenere una proroga dello stesso o una sospensione del procedimento. Tali richieste, pertanto, vengono 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.

Il REMC contempla due casi specifici nei quali è possibile sospendere il procedimento:

- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un marchio;
- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un'indicazione geografica o designazione di origine.

Inoltre, ai sensi del REMC il procedimento di opposizione può essere sospeso laddove le circostanze lo rendano opportuno. Ad esempio nei casi seguenti:

- 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 comunitario (si veda pag. 51);
- vi sono errori nella pubblicazione della domanda contestata che impongono una nuova pubblicazione del marchio;
- risultano trasferimenti pendenti su marchi comunitari/domande di marchi comunitari anteriori o domande di marchi comunitari contestate;
- il rappresentante ha ritirato la domanda.

Va rilevato che in nessuno dei suddetti casi sussiste l'obbligo di sospendere il procedimento. Tale decisione è a discrezione dell'Ufficio.

#### 6.3.2.1 Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione

Regola 20, paragrafo 7, REMC
------------------------------

In linea di principio, le opposizioni che si basano su domande o su 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. Prima di chiudere il procedimento, occorre esaminare lo stato del marchio anteriore oppure, 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.

Tuttavia, l'Ufficio può sospendere il procedimento 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 dalla domanda. 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. Ciò si verifica, in particolare, quando la decisione

definitiva sull'opposizione non può essere resa senza tener conto della domanda anteriore o della registrazione anteriore. In tale situazione, le circostanze del caso non consentono all'Ufficio di dire che l'opposizione sarà in ogni caso 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 della regola 20, paragrafo 7, REMC, 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 comunitario contestata.

#### 6.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di marchi comunitari

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 (diritti/domande o registrazioni)

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 (diritto/domanda o registrazione). 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 comunitario, 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 i paesi membri diversi dalla Francia, la decisione sarà più inattuabile se si basa sulla domanda di marchio comunitario: pertanto è opportuno sospendere il procedimento e attendere l'esito della domanda di marchio comunitario.
- 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 comunitario e l'Ufficio constata che è in difficoltà o, nel caso di una domanda nazionale, se il richiedente fornisce 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 a rischio:

- 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

Regola 21, paragrafo 2, REMC
------------------------------

Fatte salve circostanze eccezionali in cui un marchio anteriore porta inequivocabilmente al rigetto del marchio contestato, compresi tutti i prodotti e servizi, l'Ufficio non sospende l'altro procedimento fino al raggiungimento di una decisione definitiva.

##### 6.3.3.1 Dopo il rigetto della domanda di marchio comunitario

Quando la domanda di marchio comunitario viene conseguentemente rigettata a causa di un'opposizione «attiva», le opposizioni sospese saranno 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 della regola 21, paragrafo 4, REMC.

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 della regola 18, paragrafo 1, REMC.

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 verrà 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 un anno indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti.

Se il 30/01/2015 viene trattata una richiesta di una sospensione di due mesi firmata da entrambe le parti e presentata il 15/01/2015 (cinque giorni prima della scadenza del

termine entro il quale l'opponente deve completare l'opposizione – 20/01/2015) 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 15/01/2015 (la data in cui l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di sospensione) e scadrà il 15/01/2016;
- il procedimento sarà ripreso il 16/01/2016 (un anno, indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti) senza ulteriori notifiche da parte dell'Ufficio;
- il termine per l'opponente è ora 15/03/2016 (l'opponente ha due mesi interi di tempo per completare il fascicolo);
- il termine per il richiedente è ora 15/05/2016 (due mesi interi dopo il termine dell'opponente).

## 6.4 Opposizioni multiple

Regola 21, REMC
-----------------

Le opposizioni multiple si verificano quando opposizioni diverse vengono depositate contro la medesima domanda di marchio comunitario.

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 opposenti 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 comunitario, 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
N. 4	Classi 14 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 comunitario. Prima che possa essere emessa una sentenza sull'opposizione, deve essere analizzata la fase del procedimento delle opposizioni multiple, e a seconda delle circostanze 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 comunitario 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 comunitario. 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 tutte le opposizioni vengono accolte, andrebbe esaminata innanzi tutto l'opposizione che elimina la maggior parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario (l'ampiezza maggiore dell'opposizione), e una volta divenuta definitiva, dovrebbe essere seguita dalle decisioni sull'opposizione che contesta prodotti o servizi diversi da quelli contestati nella prima. Nell'esempio citato sopra al paragrafo 6.4.1, la prima decisione andrebbe presa nell'opposizione 3 o nell'opposizione 4 e successivamente nell'opposizione 1.

Supponiamo che la prima decisione venga presa nell'opposizione 4, e che la domanda di marchio comunitario venga rigettata per le Classi 14 e 25. In tal caso, l'opposizione 2 va sospesa.

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 85, paragrafo 4, RMC. 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 comunitario.

Se l'opposizione viene accolta e la decisione respinge in toto la domanda di marchio comunitario 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 85, paragrafo 4, RMC. 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 comunitario 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 comunitario 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 85, paragrafo 2, RMC, 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 comunitario 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 entrambe le opposizioni e se le opposizioni multiple vanno sospese.

### 6.4.3 Procedimenti congiunti

Regola 21, paragrafo 1, REMC
------------------------------

La regola 21, paragrafo 1, REMC, 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 comunitario. 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.

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 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, viene presa solamente una decisione.

## **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 17, RMC
------------------

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, Marchi comunitari 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 paragrafi 6.5.1.2 (la registrazione anteriore è la registrazione di un marchio comunitario), 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 comunitario e registrazioni nazionali) e 6.5.1.5 (trasferimento di una domanda di marchio comunitario 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 comunitari 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 comunitario anteriore

Articolo 17, paragrafi 6 e 7, RMC
-----------------------------------

Per quanto riguarda i marchi comunitari o le domande di marchi comunitari anteriori, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, 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 comunitario o della domanda di marchio comunitario. 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 comunitario

Quando un'opposizione si basa su un solo marchio comunitario anteriore e tale marchio comunitario 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 comunitario su cui si basa l'opposizione e devono depositare 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 comunitario su cui si basa l'opposizione

In casi di trasferimento parziale, una parte del marchio comunitario 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 o più registrazioni di marchi comunitari su cui si basa l'opposizione. Tali principi sono descritti al paragrafo che segue.

### Opposizione che si basa su più di un marchio comunitario anteriore

Quando un'opposizione si basa su più di un marchio comunitario anteriore e tali marchi sono/sono stati trasferiti al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, si applica quanto sopra. La situazione è tuttavia diversa se solo uno dei marchi comunitari anteriori è/è stato trasferito. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente: di conseguenza vi sarebbero due opposenti. Tuttavia, l'opposizione viene trattata come singola. In generale entrambi gli opposenti hanno lo stesso rappresentante.

Se uno degli opposenti 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.

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.

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

#### 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. Poiché sussistono pratiche nazionali diverse, non è obbligatorio presentare una copia della richiesta di registrazione del trasferimento presso l'ufficio nazionale.

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 vengono concessi due mesi di tempo per fornire le prove del trasferimento.

Ciononostante, nei paesi membri in cui ciò è essenziale 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.

Poiché un eventuale ritardo nel procedimento non è nell'interesse del richiedente, al nuovo titolare deve essere concesso un termine di due mesi per fornire tali prove.

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 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.

Qualsiasi prova che dimostri l'accordo delle parti in merito al trasferimento/modifica della titolarità è accettabile.

#### 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 del trasferimento di una sola o di più registrazioni nazionali su cui si basa l'opposizione. Tali principi sono descritti al paragrafo 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, si applica quanto testé descritto.

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: di conseguenza vi sarebbero due opposenti. Tuttavia, l'opposizione viene trattata come singola. In generale entrambi gli opposenti hanno lo stesso rappresentante.

Se uno degli opposenti 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.

In pratica, 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.

#### 6.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di marchio comunitario e registrazioni nazionali

Quando un'opposizione si basa contemporaneamente su una o più registrazioni di marchio comunitario e su una o più registrazioni nazionali e uno di questi marchi è stato trasferito al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, si applica quanto testé descritto. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente: di conseguenza vi sarebbero due opposenti. Tuttavia, l'opposizione viene trattata come singola. In generale entrambi gli opposenti hanno lo stesso rappresentante.

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.

#### 6.5.1.5 Trasferimento della domanda di marchio comunitario contestata

Se durante il procedimento di opposizione la domanda di marchio comunitario contestata 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 comunitario e l'opponente.

#### 6.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di marchio comunitario contestata

Regola 32, paragrafo 4, REMC
------------------------------

Nel caso in cui abbia avuto luogo un trasferimento parziale di una domanda di marchio comunitario (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 comunitario, anche l'esaminatore dell'opposizione deve creare un nuovo fascicolo di opposizione o opposizioni contro la nuova domanda di marchio comunitario, in quanto non è possibile gestire un'opposizione contro due domande di marchio comunitario separate.

Si invita comunque a notare che ciò si verifica solamente quando alcuni dei prodotti e servizi originariamente contestati vengono mantenuti nella «vecchia» domanda di marchio comunitario e alcuni ricadono nella nuova domanda di marchio comunitario.

Ad esempio: l'opponente X si oppone a tutti i prodotti della domanda di marchio comunitario 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 comunitario Y viene parzialmente trasferita e suddivisa nella domanda di marchio comunitario Y' per *apparati per la locomozione via terra e abbigliamento*, e la domanda di marchio comunitario Y'' per *apparati per la locomozione via aria, e calzature*.

Articoli 17 e 23, RMC
-----------------------

Poiché quando l'opponente ha depositato la propria opposizione era previsto il versamento di una sola tassa di opposizione, non è necessario pagare una seconda tassa per la nuova opposizione creata dopo la suddivisione della domanda di marchio comunitario.

Il trasferimento, anche se fosse stato richiesto prima del deposito dell'opposizione, produce effetti nei confronti di terzi solamente dopo il suo inserimento nella banca dati dell'Ufficio. Pertanto, il versamento di una sola tassa di opposizione era corretto, in quanto al momento del deposito l'opposizione era diretta solamente contro una domanda di marchio comunitario (l'unica). Ne consegue che la nuova opposizione verrà creata senza il versamento di una nuova tassa di opposizione.

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 92, RMC
------------------

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

Regola 73, REMC
-----------------

La regola 73, REMC, tratta l'interruzione del procedimento. Il paragrafo 1 distingue tre situazioni:

Il procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio va interrotto:

1. qualora il *richiedente* del marchio comunitario sia deceduto o sia sottoposto a tutela legale;
2. qualora il *richiedente* del marchio comunitario 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.

La regola 73, REMC, 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 comunitario o di un marchio comunitario). L'incertezza sullo stato giuridico di un opponente o del suo rappresentante non deve andare 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)

La regola 73, paragrafo 1, lettera b), REMC, 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, e 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 posta o, in caso contrario, la posta 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 depositate 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.

Regola 73, paragrafo 4, REMC
------------------------------

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

Nel caso di cui alla regola 73, paragrafo 1, lettera c), REMC, il procedimento va interrotto e verrà ripreso non appena l'Ufficio verrà informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente il marchio comunitario.

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 92, paragrafo 2, RMC, in quanto il richiedente non ha né il domicilio né la sede nell'UE, l'Ufficio contatterà il richiedente e lo informerà che la domanda di marchio comunitario sarà considerata ritirata se lo stesso non nominerà un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non nomina un rappresentante prima della scadenza di tale termine o il giorno stesso della scadenza, la domanda di marchio comunitario verrà considerata come ritirata.
2. Qualora la nomina di un rappresentante **non sia** obbligatoria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMC, 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.