

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI  
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

**Parte C**

**Opposizione**

**Sezione 1**

**Procedimento de opposizione**

## Indice

<b>1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione.....</b>	<b>808</b>
<b>2 Presentazione dell'atto di opposizione.....</b>	<b>809</b>
<b>2.1 Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione.....</b>	<b>809</b>
2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale.....	810
2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di MUE.....	810
<b>2.2 Pagamento.....</b>	<b>810</b>
2.2.1 Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione.....	811
2.2.2 Termini di pagamento.....	811
2.2.2.1 Pagamento mediante bonifico bancario.....	811
2.2.2.2 Pagamento mediante conto corrente.....	812
2.2.3 Conseguenze in caso di mancato pagamento.....	812
<b>2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione.....</b>	<b>813</b>
2.3.1 Lingua procedurale.....	813
2.3.2 Esempi.....	814
<b>2.4 Esame dell'ammissibilità.....</b>	<b>815</b>
2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti.....	816
2.4.1.1 Identificazione della domanda di MUE contestata.....	816
2.4.1.2 Identificazione dei marchi o dei diritti anteriori.....	817
2.4.1.3 Identificazione dei motivi.....	821
2.4.2 Requisiti di ammissibilità relativi.....	822
2.4.2.1 Date.....	822
2.4.2.2 Rappresentazione di marchi anteriori.....	822
2.4.2.3 Prodotti e servizi.....	823
2.4.2.4 Ampiezza dell'opposizione.....	825
2.4.2.5 Marchio anteriore che gode di notorietà: portata territoriale della notorietà.....	825
2.4.2.6 Identificazione dell'opponente.....	826
2.4.2.7 Indicazione della legittimazione.....	827
2.4.2.8 Rappresentanza professionale.....	830
2.4.2.9 Firma.....	830
2.4.2.10 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni.....	831
<b>2.5 Notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e avvio della fase di contraddittorio del procedimento.....</b>	<b>831</b>
<b>3 Periodo di riflessione (cooling-off).....</b>	<b>832</b>
<b>3.1 Fissazione del periodo di riflessione.....</b>	<b>832</b>

<b>3.2 Proroga del periodo di riflessione.....</b>	<b>833</b>
<b>4 Fase del contraddittorio.....</b>	<b>834</b>
<b>4.1 Completamento dell'opposizione.....</b>	<b>834</b>
<b>4.2 Motivazione.....</b>	<b>834</b>
4.2.1 MUE e domande di MUE.....	835
4.2.2 MUE e domande di MUE trasformati.....	835
4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) MUE (che verrà) trasformato/a.....	836
4.2.2.2 Opposizione basata su una (domanda) di MUE trasformato/a successivamente..	836
4.2.3 RegISTRAZIONI o domande di marchi che non sono MUE.....	836
4.2.3.1 Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente.....	837
4.2.3.2 Estratti da banche dati ufficiali.....	837
4.2.3.3 Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI.....	838
4.2.3.4 Prova del rinnovo.....	839
4.2.3.5 Diritto di presentare l'opposizione.....	839
4.2.3.6 Esame delle prove.....	841
4.2.4 Motivazione di altri impedimenti e base dell'opposizione.....	842
4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti.....	842
4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà.....	843
4.2.4.3 Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale.....	843
4.2.4.4 Indicazioni geografiche.....	845
4.2.4.5 Marchio depositato da un agente o rappresentante.....	846
4.2.5 Mancato rispetto dei requisiti per la motivazione.....	846
4.2.6 Fatti e prove presentati dopo il termine per la motivazione.....	847
4.2.6.1 Possibilità di esercitare il potere discrezionale.....	848
4.2.6.2 Possibilità di ammissione o respingimento dei fatti o delle prove tardivi.....	849
4.2.6.3 Trattamento delle prove tardive nel procedimento.....	849
<b>4.3 Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione.....</b>	<b>850</b>
4.3.1 Traduzioni di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo.....	850
4.3.1.1 Traduzioni di prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile....	850
4.3.1.2 Traduzioni delle prove presentate per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile.....	852
4.3.1.3 Traduzioni dei fatti e degli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo.....	853

4.3.2 Traduzione di ulteriori osservazioni e altre richieste.....	853
4.3.3 Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni.....	854
4.3.4 Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione.....	855
<b>4.4 Richieste e altre questioni riguardanti i documenti.....</b>	<b>856</b>
4.4.1 Restrizioni, ritiri e richieste di prove dell'uso da depositare tramite un documento separato.....	856
4.4.2 Documenti non leggibili.....	856
4.4.3 Nessuna restituzione dei documenti originali.....	857
4.4.4 Informazioni riservate.....	857
4.4.5 Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti.....	858
<b>4.5 Ulteriori scambi.....</b>	<b>858</b>
<b>4.6 Osservazioni di terzi.....</b>	<b>859</b>
<b>5 Procedura relativa alla richiesta della prova dell'uso.....</b>	<b>860</b>
<b>5.1 Ammissibilità della richiesta di prova dell'uso.....</b>	<b>860</b>
5.1.1 Periodo di richiesta.....	860
5.1.2 Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni (marchio al di fuori del «periodo di tolleranza»).....	861
5.1.2.1 Marchi dell'Unione europea anteriori.....	861
5.1.2.2 RegISTRAZIONI internazionali anteriori che designano l'Unione europea.....	862
5.1.2.3 Marchi nazionali anteriori.....	862
5.1.2.4 RegISTRAZIONI internazionali anteriori che designano uno Stato membro.....	862
5.1.2.5 Riepilogo del calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza.....	865
5.1.3 L'istanza deve essere incondizionata, espressa e inequivocabile.....	866
5.1.4 Richiesta presentata in un documento separato.....	867
5.1.5 Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'uso.....	868
5.1.6 Conseguenze di una richiesta irricevibile di prova dell'uso.....	868
<b>5.2 Invito espresso rivolto dall'Ufficio.....</b>	<b>869</b>
<b>5.3 Reazione dell'opponente e prova dell'uso.....</b>	<b>869</b>
5.3.1 Termine per presentare la prova dell'uso.....	869
5.3.2 Mezzi di prova.....	871
5.3.2.1 Principi.....	871
5.3.2.2 Riferimenti ad altri procedimenti.....	872
5.3.2.3 Dichiarazioni giurate (affidavit).....	872
<b>5.4 Reazione del richiedente.....</b>	<b>874</b>
5.4.1 Trasmissione delle prove.....	874
5.4.2 Mancanza di prove o di prove pertinenti.....	874
5.4.3 Nessuna reazione dal richiedente.....	875

5.4.4 Ritiro formale dell'istanza.....	875
<b>5.5 Ulteriore reazione dell'opponente.....</b>	<b>875</b>
<b>5.6 Lingue nei procedimenti di prova dell'uso.....</b>	<b>875</b>
<b>6 Conclusione del procedimento.....</b>	<b>877</b>
<b>6.1 Conciliazione.....</b>	<b>877</b>
<b>6.2 Limitazioni e ritiri.....</b>	<b>878</b>
6.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di MUE.....	878
6.2.1.1 Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità.....	879
6.2.1.2 Limitazioni e ritiri di domande di MUE prima del termine del periodo di riflessione.....	879
6.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo il termine del periodo di riflessione....	880
6.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo che è stata adottata una decisione...	881
6.2.1.5 Lingua.....	881
6.2.2 Ritiro di opposizioni.....	882
6.2.2.1 Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione.....	882
6.2.2.2 Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione.....	882
6.2.2.3 Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione.....	882
6.2.2.4 Lingua.....	883
6.2.3 Revoca di ritiri/limitazioni.....	883
<b>6.3 Decisione nel merito.....</b>	<b>883</b>
6.3.1 Diritto anteriore non dimostrato.....	883
6.3.2 Decadimento del diritto anteriore.....	884
<b>6.4 Rimborso della tassa.....</b>	<b>884</b>
6.4.1 Opposizione considerata non presentata.....	884
6.4.1.1 Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data.....	885
6.4.1.2 Rimborso dopo la ripubblicazione.....	885
6.4.2 Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di MUE.....	885
6.4.2.1 Domanda di MUE ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione.....	885
6.4.2.2 Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di MUE entro il periodo di riflessione.....	885
6.4.3 Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione.....	885
6.4.4 Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata.....	886
6.4.4.1 Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione.....	886
6.4.4.2 Il ritiro dell'opponente è antecedente.....	886
6.4.4.3 Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento.....	886
6.4.4.4 Chiusura del procedimento per altri motivi.....	887

<b>6.5 Decisione sulla ripartizione delle spese.....</b>	<b>887</b>
6.5.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese.....	887
6.5.2 Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese .....	887
6.5.2.1 Accordo sulle spese.....	887
6.5.2.2 Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa».....	888
6.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese.....	888
6.5.4 Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio.....	889
6.5.4.1 Opposizioni multiple.....	889
6.5.4.2 Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità.....	890
6.5.4.3 Casi congiunti.....	891
6.5.4.4 Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese».....	891
<b>6.6 Determinazione delle spese.....</b>	<b>891</b>
6.6.1 Importi da determinare.....	892
6.6.2 Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale.....	893
6.6.3 Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese... 893	
6.6.3.1 Ammissibilità.....	893
6.6.3.2 Prove.....	893
6.6.4 Revisione della determinazione delle spese.....	893
<b>7 Altre questioni procedurali.....</b>	<b>894</b>
<b>7.1 Correzione di errori.....</b>	<b>894</b>
7.1.1 Correzione di errori nell'atto di opposizione.....	894
7.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni.....	894
<b>7.2 Termini.....</b>	<b>895</b>
7.2.1 Proroga dei termini nel procedimento di opposizione.....	895
7.2.1.1 Termini non prorogabili e prorogabili.....	895
7.2.1.2 Condizioni della richiesta.....	895
7.2.1.3 Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio.....	897
<b>7.3 Sospensione.....</b>	<b>897</b>
7.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti.....	897
7.3.2 Sospensioni decise dall'Ufficio ex officio o su richiesta di una delle parti..... 898	
7.3.2.1 Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione.....	899
7.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di MUE.....	900
7.3.2.3 Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti).....	900
7.3.2.4 Esempi.....	900
7.3.3 Opposizioni multiple.....	901
7.3.3.1 Dopo il respingimento della domanda di MUE.....	901

7.3.4 Aspetti procedurali.....	901
7.3.4.1 Monitoraggio dei fascicoli sospesi.....	901
7.3.4.2 Ripresa del procedimento.....	902
7.3.4.3 Calcolo dei termini.....	902
<b>7.4 Opposizioni multiple.....</b>	<b>903</b>
7.4.1 Opposizioni multiple e limitazioni.....	903
7.4.2 Opposizioni multiple e decisioni.....	904
7.4.2.1 Tutte le opposizioni contro la medesima domanda di MUE sono pronte per passare alla fase decisionale nello stesso momento.....	904
7.4.2.2 Solo un'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale, mentre le altre opposizioni sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento.....	905
7.4.2.3 Due o più opposizioni sono pronte per passare alla fase decisionale, mentre le altre sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento.....	905
7.4.3 Procedimenti congiunti.....	906
<b>7.5 Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento).....</b>	<b>906</b>
7.5.1 Trasferimento e procedimento di opposizione.....	906
7.5.1.1 Introduzione e principio di base.....	906
7.5.1.2 Trasferimento di un MUE anteriore.....	907
7.5.1.3 Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore.....	908
7.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di MUE e registrazioni nazionali.....	910
7.5.1.5 Trasferimento della domanda di MUE contestata.....	910
7.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di MUE contestata.....	910
7.5.2 Le parti coincidono dopo il trasferimento.....	911
7.5.3 Modifica delle denominazioni.....	911
7.5.4 Modifica dei rappresentanti.....	911
7.5.5 Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante.....	912
7.5.5.1 Decesso o incapacità di agire del richiedente.....	912
7.5.5.2 Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento).....	912
7.5.5.3 Decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio.....	914
<b>Allegato — Calcolo del periodo di tolleranza per il non-uso in caso di marchi nazionali.....</b>	<b>914</b>

## 1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione

Il procedimento di opposizione ha inizio con la ricezione dell'atto di opposizione, di cui viene informato il richiedente e al quale si può accedere nel fascicolo elettronico accessibile sul sito web dell'Ufficio.

Dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, l'Ufficio controlla che sia stata pagata la relativa tassa di opposizione. Se il pagamento non è stato effettuato, l'opposizione si considera non presentata.

Successivamente, l'Ufficio verifica l'ammissibilità dell'opposizione. Vi sono due tipologie di irregolarità che possono inficiarne l'ammissibilità:

1. **irregolarità assolute:** 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:** 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. L'ammissibilità dell'opposizione sarà stabilita soltanto dopo la scadenza del termine di opposizione.

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

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

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

e osservazioni. Successivamente, all'opponente viene data l'opportunità di rispondere alle osservazioni del richiedente.

Se il richiedente non richiede la prova dell'uso ma presenta prove e osservazioni, all'opponente vengono concessi due mesi di tempo per esprimersi sulla documentazione presentata dal richiedente e dopo tali scambi l'opposizione è solitamente pronta per passare alla fase decisionale.

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

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

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

Quando un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, i riferimenti alle domande di MUE contenuti nelle presenti direttive devono intendersi come applicabili anche alle registrazioni internazionali che designano l'UE, salvo altrimenti indicato. Le Direttive, [parte M, Marchi internazionali](#), trattano nello specifico delle opposizioni a registrazioni internazionali che designano l'UE.

## **2 Presentazione dell'atto di opposizione**

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

#### [Articolo 46, RMUE](#)

Articolo [4](#) e articolo [63, paragrafo 1, lettera a\)](#), RDMUE

Decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 15 dicembre 2023, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

L'atto di opposizione deve pervenire all'Ufficio per iscritto entro il termine previsto per l'opposizione, ossia entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di MUE contestata nel bollettino MUE, parte A.

Si può depositare un atto di opposizione utilizzando il modulo elettronico disponibile nella User Area del sito web dell'Ufficio. Una volta presentato, il modulo elettronico sarà elaborato automaticamente e verrà emessa una ricevuta per l'opponente. Se

l'atto di opposizione è depositato per posta o corriere, una volta inserito nel sistema informatico dell'Ufficio verrà emessa la ricevuta.

### 2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale

[Articolo 196, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 77, paragrafo 3, RDMUE](#)

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

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

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

### 2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di MUE

Articoli [44](#) e [46](#), RMUE

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

## 2.2 Pagamento

Per le regole generali in materia di pagamenti, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe](#).

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

[Articolo 5, paragrafo 2, RDMUE](#)

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

Se l'opponente presenta prove convincenti, quali 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 di opposizione, o se l'opponente non presenta la propria replica entro il termine stabilito, viene presa una decisione che dichiara l'opposizione inammissibile. Contestualmente alla notifica della decisione all'opponente, occorre trasmettere una copia della stessa al richiedente.

### 2.2.2 Termini di pagamento

[Articolo 46, paragrafo 3](#) e articolo [180](#) RMUE

[Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE](#)

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

#### 2.2.2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

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

### 2.2.2.2 Pagamento mediante conto corrente

Articolo [179, paragrafo 1](#), e articolo [180, paragrafo 1](#), RMUE

Decisione [EX-21-5](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.2.3 Conseguenze in caso di mancato pagamento

[Articolo 99, RMUE](#)

[Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE](#)

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

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

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

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

Per i casi in cui la tassa di opposizione non è stata versata a saldo o è stata pagata dopo il termine di opposizione, cfr. il [punto 6.4.1 che segue](#).

## 2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione

[Articolo 146, paragrafo 5](#), [articolo 146, paragrafo 6, lettera a\)](#), e [articolo 146, paragrafo 7, RMUE](#)

[Articolo 5, paragrafi 3 e 4](#) e [articolo 65, RDMUE](#)

### 2.3.1 Lingua procedurale

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

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

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

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

- se la lingua indicata dall'opponente è **una lingua dell'Ufficio** ma non una delle possibili lingue procedurali, l'opponente presenta a sue spese una traduzione

dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata **entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione di tre mesi**. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applicano l'[articolo 146, paragrafo 7, RMUE](#), e [articolo 5, paragrafi 3 e 4, RDMUE](#);

- se la lingua indicata dall'opponente **non è una lingua dell'Ufficio**, l'opponente deve presentare a sue spese una traduzione dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione deve essere presentata **entro il periodo di opposizione di tre mesi**. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'[articolo 146, paragrafo 5, RMUE](#), che stabilisce chiaramente che l'opposizione deve essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua dell'atto di opposizione non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'[articolo 146, paragrafo 7, RMUE](#) e all'[articolo 5, paragrafo 3, RDMUE](#) non trova applicazione.

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

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

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

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

### 2.3.2 Esempi

Al fine di illustrare ciò che è stato spiegato nel [punto 2.3.1](#) che precede, si espongono alcuni esempi:

1. le lingue per la domanda di MUE sono portoghese (PT) ed inglese (EN). L'opponente presenta un'opposizione in portoghese, scegliendo quest'ultima come lingua procedurale. Poiché la lingua del procedimento non è stata indicata correttamente, dato che il portoghese non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente è

tenuto a presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta nel caso di specie) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento.

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

In tutti i precedenti esempi, se l'opponente non presenta la traduzione nella lingua corretta entro il rispettivo termine ultimo, l'opposizione è rigettata poiché inammissibile. Se tuttavia, sempre nei precedenti esempi, è stata usata rispettivamente la versione portoghese, bulgara e francese del modulo ufficiale ma il modulo è stato compilato interamente in inglese, indicando espressamente l'inglese come lingua del procedimento, questa versione sarebbe accettata senza bisogno di presentare una traduzione in inglese. Se dunque il modulo è compilato in inglese e l'inglese è usato anche per indicare la lingua, non ci sarebbe la necessità di fornire una traduzione del modulo ufficiale.

## 2.4 Esame dell'ammissibilità

Articolo [2, paragrafo 2](#) e articolo [5, paragrafi 3 e 5](#), RDMUE

Una volta scaduto il termine di opposizione, l'Ufficio esamina l'ammissibilità di tutte le opposizioni ricevute. L'esame dell'ammissibilità riguarda sia i requisiti assoluti sia quelli relativi:

I **requisiti di ammissibilità assoluti** sono le indicazioni e gli elementi che devono essere presenti nell'atto di opposizione o presentati dall'opponente di propria iniziativa entro il termine di opposizione, come previsto dall'[articolo 146, paragrafi 5 e 7, RMUE](#), e dall'[articolo 2, paragrafo 2, lettere da a\) a c\), RDMUE](#). Se l'opponente non pone rimedio di propria iniziativa a un'irregolarità di ammissibilità assoluta entro il termine di opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto inammissibile.

I **requisiti di ammissibilità relativi** sono le indicazioni e gli elementi che, se non presentati entro il termine di opposizione, innescano l'invio di una notifica di irregolarità da parte dell'Ufficio, come previsto dall'[articolo 2, paragrafo 2, lettere da d\) a h\)](#).

[RDMUE](#). La notifica concede all'opponente un termine non prorogabile di due mesi per sanare l'irregolarità. Se l'opponente non sana un'irregolarità di ammissibilità relativa entro il termine specificato, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

L'opponente non è tenuto a presentare una dichiarazione motivata o prove a sostegno con l'atto di opposizione ([articolo 2, paragrafo 4, RDMUE](#)), ma può farlo successivamente, durante la fase di contraddittorio del procedimento ([articolo 7, paragrafo 1, RDMUE](#)) (cfr. paragrafi [4.1](#) e [4.2](#)).

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione, l'Ufficio deve basarsi esclusivamente sul contenuto dei documenti presentati dall'opponente entro il termine di opposizione [21/07/2014, [R 1573/2013-4](#), OKAY / O-KEY (fig.)].

Gli elementi di identificazione ai fini dell'ammissibilità assoluta e relativa devono essere ricercati non solo nell'atto di opposizione, ma anche negli allegati e in qualsiasi altro documento presentato entro il termine di opposizione. Ciò vale anche quando l'opponente presenta le prove facendo riferimento a una fonte online ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 3, RDMUE](#).

Fintantoché l'opposizione sarà considerata ammissibile per un diritto anteriore, le parti ne saranno informate e il procedimento proseguirà. L'ammissibilità di qualsiasi altro diritto anteriore sarà esaminata successivamente nel corso del procedimento, se necessario (ad esempio, se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non è motivato, cfr. il [punto 4.2](#) che segue, o se l'opposizione non può essere pienamente fondata sulla base di tale diritto anteriore).

La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile sarà comunicata anche al richiedente il MUE ([articolo 5, paragrafo 6, RDMUE](#)), ma può essere impugnata solo dall'opponente.

#### 2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

[Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a\) a c\)](#), e [articolo 5, paragrafo 3, RDMUE](#)

[Articolo 94, paragrafo 1, RMUE](#)

È possibile porre rimedio alle irregolarità di ammissibilità assolute solo su iniziativa dell'opponente durante il periodo trimestrale di opposizione, altrimenti l'opposizione è irricevibile. L'opponente è invitato a presentare osservazioni sull'inammissibilità prima che venga adottata la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione.

##### 2.4.1.1 Identificazione della domanda di MUE contestata

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera a\)](#) e [articolo 5, paragrafo 3, RDMUE](#)

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

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

#### 2.4.1.2 Identificazione dei marchi o dei diritti anteriori

Un'opposizione che non contiene alcuna indicazione del marchio o del diritto anteriore o che si fonda su un marchio o un diritto anteriore che non è tutelato all'interno dell'Unione europea non è ricevibile (fatta eccezione per un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#), cfr. il [punto 4.2.4.5](#)). Poiché i marchi o i diritti anteriori invocati devono essere identificati entro il termine di opposizione, l'opposizione è irricevibile nella misura in cui l'opponente fa riferimento a marchi o diritti che sono identificati dopo la scadenza di tale termine.

##### Diritti invocati che non sono anteriori

Articoli [8, paragrafo 2](#) e [46, paragrafo 1](#), RMUE

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

Affinché il diritto invocato sia anteriore, la sua data di domanda o di priorità deve essere anteriore alla data di deposito (o alla data di priorità, se del caso) della domanda di MUE contestata. In caso di conflitto tra un marchio nazionale e una domanda di MUE, l'ora e il minuto di deposito del marchio nazionale non sono rilevanti per stabilire quale marchio sia anteriore (22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157). Se è stata rivendicata la priorità, occorre altresì esaminare attentamente in che misura l'elenco di prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione si sovrappone all'elenco di prodotti e servizi del marchio di cui si rivendica la priorità. Per ulteriori informazioni cfr. anche le Direttive, [parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 11](#).

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

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

[Registrazioni o domande di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a\) e b\), RMUE](#)

Articolo [2, paragrafo 2, lettera b\), punto i\)](#), e articolo [5, paragrafo 3](#), RDMUE

Articolo [8, paragrafo 1](#), [articolo 8, paragrafo 5](#), e articolo [8, paragrafo 2, lettere a\) e b\)](#), RMUE

Questi diritti sono registrazioni o domande di MUE, registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, registrazioni o domande di marchi nazionali o del Benelux (compresi «ex marchi dell'Unione europea» per i quali è stata presentata richiesta di trasformazione) e registrazioni internazionali in vigore in uno Stato membro, invocate ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1 o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

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

- Il numero di registrazione/domanda;
  - Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione (di una domanda) di MUE anteriore si considerano sussistenti non appena viene presentata una richiesta di trasformazione valida (cfr. [parte E, sezione 2 Trasformazione, 2 Trasformazione dei MUE e delle RI che designano l'UE, 2.1 Trasformazione dei MUE](#)). Tali diritti vengono debitamente identificati ai fini dell'ammissibilità se l'opponente indica il numero (della domanda) di MUE oggetto di trasformazione nonché i paesi per i quali tale trasformazione è stata richiesta.
- Un'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, un'indicazione che si tratta di un marchio dell'Unione europea.
  - Se lo Stato membro non è indicato nell'atto di opposizione ma vi è un certificato in tal senso in allegato, si considera che lo Stato membro sia debitamente identificato, anche se il certificato non è redatto nella lingua del procedimento. Non è necessario richiedere una traduzione del certificato in questa fase del procedimento. Se si tratta di un certificato di una registrazione internazionale si presume che l'opposizione si basi su tale marchio in tutti gli Stati membri designati e/o paesi del Benelux indicati nel certificato. Tuttavia, la registrazione di base è un diritto anteriore indipendente, che può essere rivendicato separatamente (per informazioni più dettagliate sulle registrazioni internazionali, cfr. [parte M, Marchi internazionali](#)).

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

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

In tale caso, l'opponente deve basare la sua opposizione sul marchio dell'Unione europea, chiedendo esplicitamente che nel periodo trimestrale di opposizione il marchio nazionale continui a esistere grazie alla preesistenza rivendicata nel MUE.

Deve essere stabilito un chiaro nesso fra il MUE indicato e il marchio anteriore per il quale è stata rivendicata la preesistenza nel MUE. Entro il termine stabilito in base all'[articolo 7, paragrafo 1, RDMUE](#), l'opponente deve fornire prove sufficienti, rilasciate dall'amministrazione presso la quale è stato registrato il marchio nazionale, a sostegno del fatto che il marchio nazionale è stato oggetto di rinuncia o che ne è stata permessa l'estinzione conformemente all'[articolo 39, paragrafo 3, RMUE](#).

Marchi anteriori notoriamente conosciuti ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#)

Articolo [2, paragrafo 2, lettera b\), punti i\) e ii\)](#) e articolo [5, paragrafo 3](#), RDMUE

[Articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#)

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

Le indicazioni assolute sono:

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

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

Marchi depositati da un agente ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#)

Articolo [2, paragrafo 2, lettera b\), punto iii\)](#), e articolo [5, paragrafo 3](#), RDMUE

[Articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#)

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

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

- un'indicazione del territorio in cui il marchio anteriore è protetto;
- una rappresentazione del marchio anteriore (a colori se del caso);
- un'indicazione della registrazione del marchio anteriore o della presentazione della domanda in tal senso;

- il numero della domanda/registrazione.

Le indicazioni assolute per i marchi anteriori non registrati sono:

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

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

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

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

Articolo [2, paragrafo 2, lettera b\), punto iv\)](#), e articolo [5, paragrafo 3](#), RDMUE

[Articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#)

Questa categoria è costituita da segni che non sono registrati e vengono utilizzati come marchi nonché da un ampio numero di diritti anteriori diversi, come ad esempio i diritti a una ragione sociale, a una denominazione commerciale e ai titoli di opere letterarie/artistiche protette, 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», «commercializzazione ingannevole», «titolo di un'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, RMUE](#), ad esempio un diritto d'autore o un disegno o modello, l'opposizione è ammissibile. Tuttavia, dopo l'inizio del procedimento, l'opposizione viene respinta sul merito.
- un'indicazione dello Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza del diritto;
- una rappresentazione del diritto anteriore (a colori, se del caso).

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

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

Articolo [2, paragrafo 2, lettera b\), punto v\)](#) e articolo [5, paragrafo 3](#), RDMUE

[Articolo 8, paragrafo 6, RMUE](#)

Ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 6, RMUE](#), un'opposizione può basarsi su una denominazione d'origine protetta anteriore o su un'indicazione geografica protetta anteriore. Le indicazioni assolute sono:

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

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

#### 2.4.1.3 Identificazione dei motivi

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera c\)](#) e [articolo 5, paragrafo 3, RDMUE](#)

[Articolo 46, paragrafo 3, RMUE](#)

Un'opposizione senza alcuna indicazione dei motivi è irricevibile qualora tale irregolarità non venga sanata prima della scadenza del termine di opposizione. Ne consegue altresì che l'opposizione è irricevibile nella misura in cui l'opponente si basa su qualsiasi ulteriore motivo di opposizione presentato dopo la scadenza del termine di opposizione.

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

In particolare, i motivi si considerano adeguatamente indicati se viene selezionata una delle opzioni pertinenti nel modulo di opposizione o se è possibile giungere a tale conclusione in base agli argomenti dell'opponente depositati entro il periodo di opposizione. In entrambi i casi è possibile identificare in modo inequivocabile i motivi entro il termine di opposizione e l'opposizione è ammissibile.

Occorre procedere a un'attenta valutazione di tutto l'atto di opposizione e degli altri documenti presentati prima di respingere l'opposizione: indipendentemente dal fatto che siano indicati nel modulo, nei suoi allegati o nella documentazione di supporto, i motivi devono essere inequivocabilmente chiari in relazione a ciascun diritto anteriore.

## 2.4.2 Requisiti di ammissibilità relativi

[Articolo 2, paragrafo 2, lettere da d\) a h\)](#), e [articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#)

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

### 2.4.2.1 Date

[Articolo 2, paragrafo 2, lettere d\) e e\)](#) e [articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#)

Le date da indicare nell'atto di opposizione comprendono la data di deposito e, se disponibili, la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore.

Questo requisito si applica ai seguenti diritti:

- domande o registrazioni di marchio anteriore dell'Unione europea, nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera a\) o b\)](#), [RMUE](#);
- marchi anteriori ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#), se registrati;
- marchi anteriori che godono di notorietà invocati ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

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

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

### 2.4.2.2 Rappresentazione di marchi anteriori

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera f\)](#), [articolo 5, paragrafo 5](#) e [articolo 63, paragrafo 3, RDMUE](#).

Il requisito di ammissibilità relativo di presentare una rappresentazione del marchio ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 2, lettera f\)](#), [RDMUE](#) si applica a domande o registrazioni di marchio anteriore nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

Se nell'atto di opposizione non è stata allegata alcuna rappresentazione del marchio, l'opponente viene informato dell'irregolarità. L'Ufficio richiederà inoltre una rappresentazione chiara nel caso in cui quella presentata sia incompleta o illeggibile. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto inammissibile.

Se il marchio è un marchio denominativo, la parola che costituisce il marchio deve essere indicata nell'atto di opposizione.

Se il marchio è di tipo figurativo, tridimensionale, di forma o altro, occorre presentare una rappresentazione del marchio così come appare nella domanda o nella registrazione.

Se il marchio è protetto come marchio a colori, la rappresentazione deve essere presentata a colori. Anche se non è disponibile alcuna rappresentazione a colori di tale marchio in pubblicazioni ufficiali dell'autorità di registrazione competente perché, al momento dei fatti, tale autorità non pubblicava ancora marchi a colori, deve comunque essere presentata una rappresentazione a colori che corrisponda ai colori rivendicati. Questo perché, ai fini di **indicare** un marchio a colori come base di un'opposizione, occorre presentare una rappresentazione a colori del marchio (non necessariamente tratta da una fonte ufficiale). A questo proposito, una rappresentazione che include i colori con parole nella lingua procedurale o codici di colore generalmente riconosciuti (quali Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK) e la loro distribuzione all'interno del marchio (ad esempio, utilizzando frecce che indicano chiaramente a quale elemento del marchio si applica il colore specifico) è considerata una «rappresentazione a colori».

D'altro canto, la **presentazione di prove** per tale marchio (tratte da una fonte ufficiale) è una questione sostanziale, illustrata in dettaglio al [punto 4.2.3.6](#) [25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, impugnazione respinta]. Se l'atto di opposizione o i documenti allegati a quest'ultimo contengono un'indicazione (disponibile o tradotta nella lingua procedurale) che il marchio anteriore è a colori, ma non sono accompagnati da una rappresentazione del marchio a colori, l'Ufficio notifica questa irregolarità. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto inammissibile.

#### 2.4.2.3 Prodotti e servizi

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera g\)](#) e [articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2.4.2.4 Ampiezza dell'opposizione

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera i\), RDMUE](#)

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

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

L'ampiezza dell'opposizione è indicata correttamente laddove i prodotti sono prodotti specifici compresi in un termine più ampio utilizzato nell'indicazione specifica oggetto di contestazione (ad esempio, un'opposizione avanzata contro i *pantaloni* quando la domanda di MUE 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, l'opposizione sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Inoltre, qualora l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione è diretta contro «parte dei prodotti e servizi del marchio contestato» ma poi elenchi «tutti» questi prodotti e servizi nell'atto di opposizione o negli allegati, l'Ufficio, in assenza di ulteriori chiarimenti, 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».

#### 2.4.2.5 Marchio anteriore che gode di notorietà: portata territoriale della notorietà

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

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

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

#### 2.4.2.6 Identificazione dell'opponente

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera h\), punto i\), RDMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera b\), REMUE](#)

Per informazioni sull'identificazione dell'opponente, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale, punto 3.](#)

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

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

##### *Opposizioni basate su un marchio dell'Unione europea anteriore*

Il successore nella titolarità di un marchio dell'Unione europea può presentare un'opposizione basata su registrazioni o domande dell'Unione europea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'[articolo 20, paragrafo 12, RMUE](#), segnatamente solo se l'opponente ha presentato una domanda di registrazione del trasferimento contestualmente al deposito dell'opposizione. Ai sensi dell'[articolo 20, paragrafo 12, RMUE](#), qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, il successore nella titolarità può rilasciare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

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

##### *Opposizioni basate 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. Tuttavia, il diritto a depositare un'opposizione (ad es. le prove del trasferimento nella lingua del procedimento e/o accompagnate da una traduzione, se del caso, prima del deposito dell'opposizione) deve essere dimostrato entro il limite di tempo prescritto per le prove.

#### 2.4.2.7 Indicazione della legittimazione

[Articolo 46, paragrafo 1, RMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 2, paragrafo 2, lettera h\), punto iii\), RDMUE](#)

#### Unico opponente

Gli aventi diritto a depositare un'opposizione sono i seguenti.

- Un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 5, RMUE](#) può essere depositata dal **titolare** del marchio anteriore, o da un **licenziatario**, se autorizzato dal titolare.
- Un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#) può essere depositata soltanto dal **titolare** del marchio anteriore.
- Un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) può essere depositata dal **titolare** del diritto anteriore o da una **persona autorizzata dal diritto pertinente** a esercitare tale diritto.
- Un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 6, RMUE](#) può essere depositata soltanto da una **persona autorizzata dal diritto pertinente** a esercitare i diritti a un'indicazione geografica anteriore.

L'opponente non deve indicare la propria legittimazione se è il **titolare** del marchio o diritto anteriore su cui si basa l'opposizione. Se l'opponente è un **licenziatario autorizzato** o una **persona autorizzata dal diritto pertinente** deve presentare una **dichiarazione** a tal fine e **specificare la base della propria legittimazione** (ad esempio, accordo di licenza, specifica autorizzazione del titolare, specifica disposizione del diritto applicabile). Se la base della legittimazione non è specificata, l'Ufficio invita l'opponente a rimediare all'irregolarità. Se non si rimedia all'irregolarità, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile per il marchio o diritto anteriore interessato.

Se un marchio anteriore ha più titolari («contitolarità») o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, l'opposizione può essere depositata da uno qualsiasi di loro. Pertanto, non è necessario che tutti i contitolari o tutte le persone autorizzate depositino l'opposizione insieme. Soltanto uno di loro deve depositare l'atto di opposizione per evitare inutili complicazioni derivanti da scenari di «pluralità di opposenti», in particolare ove l'opposizione sia basata su più di un marchio o diritto anteriore (cfr. oltre).

#### Pluralità di opposenti

L'opposizione può essere depositata da più opposenti soltanto se **tutti loro** sono legittimati a depositarla per **tutti** i marchi o diritti anteriori.

**In primo luogo**, deve essere chiarita la **legittimazione individuale** di ogni opponente in relazione a ogni marchio o diritto anteriore.

Qualora non vi sia alcuna indicazione di legittimazione, gli opposenti multipli saranno considerati **contitolari**, applicando la norma secondo la quale soltanto i licenziatari e le persone autorizzate ai sensi del diritto applicabile devono indicare la propria legittimazione [[articolo 2, paragrafo 2, lettera h\), punto iii\), RDMUE](#)]. Se la presunta titolarità o qualsiasi altro diritto indicato è contraddetto dall'evidenza allegata o giustificativa dell'atto di opposizione (ad esempio se l'evidenza online mostra che uno degli opposenti non è un «titolare» di uno dei marchi anteriori) o dalla particolare motivazione o base dell'opposizione (ad esempio le indicazioni geografiche ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 6](#), non hanno alcun «titolare»; un «licenziatario» non è legittimato a invocare l'[articolo 8, paragrafo 3, RMUE](#)), gli opposenti vengono invitati a chiarire la propria legittimazione individuale per ognuno dei marchi o diritti anteriori.

Se l'opponente non pone rimedio all'irregolarità relativamente all'indicazione della propria **legittimazione individuale**, l'opposizione sarà ritenuta **irricevibile per i marchi o diritti anteriori per i quali non è stata chiarita la legittimazione**.

**In secondo luogo**, la **legittimazione congiunta** dell'opponente deve essere verificata, segnatamente stabilendo se soddisfa il requisito specifico previsto all'[articolo 2, paragrafo 1, RDMUE](#). Se, sulla base delle legittimazioni indicate, gli opposenti non possono essere accettati come «pluralità di opposenti», vengono invitati a porre rimedio all'irregolarità (tipicamente, a scegliere con quale degli opposenti continuare il procedimento, cfr. oltre). I seguenti sono **esempi** di scenari ammissibili e inammissibili di relazioni di pluralità di opposenti.

*Ammissibile*

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Contitolari</b>	A/B	A/B

<b>Diritti anteriori</b>	1	2
<b>Persone autorizzate</b>	A/B	A/B

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Titolare</b>	A	A
<b>Licenziatario</b>	B	B

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Titolare</b>	A	B
<b>Licenziatario</b>	B	A

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Titolare</b>	A	A
<b>Contitolare</b>	B	(nessuno)
<b>Licenziatario</b>	(nessuno)	B

*Non ammissibile*

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Titolari</b>	A	B

Gli opposenti vengono invitati a precisare se il procedimento debba proseguire con «A» quale unico opponente sulla base del solo primo marchio anteriore o con «B» sulla base del solo secondo marchio anteriore. L'opposizione non viene più considerata basata sul marchio anteriore dell'opponente che lascia il procedimento.

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Titolari</b>	A/B	A

Viene chiesto agli opposenti di indicare se il procedimento debba proseguire con «A» quale unico opponente sulla base di entrambi i marchi anteriori o con «A» e «B» come pluralità di opposenti sulla base del solo primo marchio anteriore. In quest'ultima fattispecie, l'opposizione non viene più considerata basata sul secondo marchio anteriore.

<b>Marchi anteriori</b>	1	2
<b>Titolare</b>	A	A
<b>Licenziatario</b>	B	nessuno

Viene chiesto agli opposenti di indicare se il procedimento debba proseguire con «A» quale unico opponente sulla base di entrambi i marchi anteriori o con «A»

e «B» come pluralità di opposenti sulla base del solo primo marchio anteriore. In quest'ultima fattispecie, l'opposizione non viene più considerata basata sul secondo marchio anteriore.

Se gli opposenti non pongono rimedio all'irregolarità con riguardo alla loro **legittimazione congiunta**, l'opposizione viene considerata **irricevibile integralmente**.

#### 2.4.2.8 Rappresentanza professionale

Articoli [119](#) e [120](#), RMUE

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera h\), punto ii\)](#) e [articolo 73, RDMUE](#)

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

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

Per ulteriori informazioni sui rappresentanti professionali, incluso l'obbligo per gli opposenti con sede fuori dal SEE di nominare un rappresentante, sulle comunicazioni con il rappresentante professionale e sul «rappresentante comune», cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale, punti 1, 5 e 6](#).

#### 2.4.2.9 Firma

[Articolo 63, paragrafo 1, lettera a\)](#), RDMUE

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

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

Per ulteriori dettagli sulle firme, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.4](#).

#### 2.4.2.10 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni

##### [Articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#)

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

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

## **2.5 Notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e avvio della fase di contraddittorio del procedimento**

Articoli [5](#) e [7](#), articolo [6, paragrafo 1](#) e articolo [8, paragrafi 2 e 9](#), RDMUE

Decisione n. [EX 23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 dicembre 2023 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

L'Ufficio informa le parti quando l'opposizione è stata giudicata ammissibile. Tale notifica costituisce una decisione (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Tuttavia, poiché è una decisione che non pone fine al procedimento, può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale sul caso ([articolo 66, paragrafo 2, RMUE](#)). Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da questa decisione e può revocarla soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'[articolo 103, RMUE](#) per la revoca di decisioni.

Con la stessa notifica, l'Ufficio informa le parti che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo il ricevimento della notifica. 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.

In pratica, invece di fissare termini separati di due mesi (due mesi per il periodo di riflessione, due mesi per il completamento dell'opposizione, due mesi per la replica), il termine concesso all'opponente per completare l'opposizione è fissato a quattro mesi, mentre il termine concesso al richiedente per rispondere all'opposizione è fissato a sei mesi dalla data della notifica. Gli opposenti devono pertanto prendere atto che il termine di presentazione di tale materiale aggiuntivo non è di due mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione, bensì di quattro mesi dalla notifica. Allo stesso modo, i richiedenti devono prendere atto che il termine per rispondere all'atto di opposizione non è di due mesi dopo la scadenza del termine dell'opponente, bensì di sei mesi dalla data della notifica. In ogni caso, l'Ufficio indica nella notifica le date esatte che le parti devono rispettare.

Non appena l'opponente completa la propria opposizione, in qualsiasi momento dopo la notifica e prima della scadenza dei quattro mesi a sua disposizione, il materiale aggiuntivo è trasmesso al richiedente senza alcuna modifica del termine concesso per la replica all'opposizione. Tuttavia, se il materiale aggiuntivo perviene all'Ufficio senza che vi sia il tempo sufficiente per trasmetterlo al richiedente entro il termine fissato per l'opponente, il materiale aggiuntivo è inviato al richiedente con la fissazione di un nuovo termine di due mesi per la replica all'opposizione. Questo termine di due mesi fissato separatamente decorre dalla data del ricevimento della notifica del materiale aggiuntivo al fine di garantire che il richiedente disponga sempre di un termine completo di due mesi per preparare la propria replica.

In caso di utilizzo di mezzi di comunicazione diversi con le parti, i termini stabiliti nella notifica dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento sono fissati a partire dal mezzo di comunicazione «più lento». Pertanto, se la notifica dell'Ufficio è inviata per posta o corriere a una delle parti, ma per posta elettronica alla controparte, anche a quest'ultima saranno concessi 10 giorni aggiuntivi rispetto a quelli cui l'altra parte ha diritto (invece dei cinque giorni aggiuntivi per la comunicazione con mezzi elettronici), in modo da far coincidere i termini stabiliti per l'avvio della fase di contraddittorio del procedimento per entrambe le parti. Per maggiori informazioni sulle comunicazioni con l'Ufficio, si prega di fare riferimento alle Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#).

Quando l'opposizione si basa su un marchio anteriore registrato o oggetto di domanda a colori, l'Ufficio si assicura che il richiedente riceva la rappresentazione a colori.

### **3 Periodo di riflessione (cooling-off)**

#### **3.1 Fissazione del periodo di riflessione**

[Articolo 6, paragrafo 1, RDMUE](#)

Quando l'opposizione è giudicata ammissibile, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole in tal senso e che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo la ricezione della notifica.

Questo periodo di due mesi serve come periodo cosiddetto di «riflessione» prima dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento. Durante questo periodo, le parti sono incoraggiate a negoziare un accordo al fine di giungere a una composizione amichevole dell'opposizione. Se sono soddisfatte determinate condizioni, la tassa di opposizione viene rimborsata (cfr. i punti [6.2.1.2](#) e [6.2.2.1](#)).

### 3.2 Proroga del periodo di riflessione

[Articolo 146, paragrafi da 5 a 7 e 9, RMUE](#)

[Articolo 6, paragrafo 1, RDMUE](#)

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

Non è possibile eludere la limitazione del periodo di riflessione a 24 mesi richiedendo congiuntamente una sospensione per le trattative. Tale sospensione può essere richiesta dopo la scadenza del periodo di riflessione.

Per la proroga del periodo di riflessione occorre quanto segue:

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

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

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

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

Il consenso o dissenso dell'altra parte è irrilevante.

Quando una delle parti esce prima della scadenza del periodo di riflessione prorogato, l'Ufficio conferma tale decisione a entrambe le parti e fissa la scadenza del periodo di riflessione due settimane dopo tale notifica. La fase di contraddittorio del procedimento inizierà il giorno successivo. Nella medesima notifica vengono comunicati i nuovi

termini per la motivazione dell'opposizione e la replica del richiedente, che saranno rispettivamente a due e quattro mesi dalla fine del periodo di riflessione.

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

## 4 Fase del contraddittorio

### 4.1 Completamento dell'opposizione

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

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

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

### 4.2 Motivazione

[Articolo 46, RMUE](#)

[Articolo 7](#) e [articolo 8, paragrafo 1](#), RDMUE

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

Dopo che alle parti è stata notificata l'ammissibilità dell'opposizione, l'opponente ha due mesi a disposizione a decorrere dalla fine del periodo di riflessione per completare il proprio fascicolo. In particolare, l'opponente deve dimostrare l'esistenza, la validità e l'estensione della protezione dei diritti anteriori invocati e il suo diritto a presentare l'opposizione. Se rilevante per l'opposizione, l'opponente deve presentare anche prove della notorietà, del carattere distintivo accresciuto o di qualsiasi altro aspetto inerente all'ampiezza di protezione del proprio diritto o diritti anteriori.

La presentazione, da parte dell'opponente, di fatti e argomenti a sostegno dell'opposizione, nonché le prove del deposito o della registrazione dei diritti anteriori o la legge nazionale applicabile devono essere redatte nella lingua del procedimento o accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere fornita entro il termine di presentazione dell'originale, vale a dire entro il termine per la motivazione. La

traduzione deve essere **accompagnata** dalle prove nella lingua originale; la sola traduzione non è considerata sufficiente. Qualsiasi altra prova che non sia redatta nella lingua del procedimento deve essere tradotta solo su richiesta dell'Ufficio. Per ulteriori dettagli, cfr. il [punto 4.3.1](#) che segue.

Se le prove riguardanti il deposito o la registrazione dei diritti anteriori o le prove riguardanti i contenuti del diritto nazionale pertinente sono accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può dichiarare formalmente all'Ufficio di basarsi su tali prove. L'Ufficio non controllerà di propria iniziativa la motivazione di alcun diritto online se l'opponente non ha dichiarato in modo espresso e incondizionato la propria intenzione di basarsi su prove online.

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

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

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

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

In relazione alla presentazione dei documenti di sostegno, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#).

#### 4.2.1 MUE e domande di MUE

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

#### 4.2.2 MUE e domande di MUE trasformati

[Articolo 139, paragrafo 1, RMUE](#)

Questa sezione tratta solamente di aspetti specifici della trasformazione nel procedimento di opposizione. Per maggiori informazioni sulla trasformazione, cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione](#).

#### 4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) MUE (che verrà) trasformato/a

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

#### 4.2.2.2 Opposizione basata su una (domanda) di MUE trasformato/a successivamente

Quando nel corso del procedimento di opposizione la domanda di MUE (o il MUE) 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 MUE possono costituire la base della procedura di opposizione originariamente avviata sulla base di tale domanda di MUE [15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)].

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 MUE anteriori nonché di comunicargli l'eventuale intenzione di basarsi sulle domande nazionali che risultano dalla trasformazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Se l'opponente non informa l'Ufficio entro il termine stabilito dell'intenzione di basarsi sulle domande nazionali, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

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

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

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera a\), punti i\) e ii\), RDMUE](#)

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

- certificati rilasciati dalle autorità di registrazione competenti;
- estratti dalle banche dati ufficiali delle autorità di registrazione competenti; e,
- estratti dai bollettini ufficiali delle autorità di registrazione competenti.

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

#### 4.2.3.1 Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente

Qualsiasi certificato di registrazione o il certificato di rinnovo più recente che dimostri la validità del marchio anteriore oltre il termine concesso all'opponente per comprovare la sua opposizione, rilasciato da un ufficio nazionale o dall'OMPI (se riguarda una registrazione internazionale), sono considerati prove valide. Tuttavia, un certificato di rinnovo non è di per sé sufficiente se non contiene tutti i dati necessari che determinano la portata della protezione del marchio anteriore. Per ulteriori requisiti relativi alle prove del rinnovo cfr. il [punto 4.2.3.4 che segue](#).

Se l'opposizione si basa su una domanda, l'opponente deve fornire le prove che la stessa sia stata depositata presso l'ufficio nazionale o che sia stata depositata una domanda internazionale presso l'OMPI. Una volta che la domanda anteriore è passata alla fase di registrazione, l'opponente deve dimostrare l'avvenuta registrazione. Se, dopo la fase di contraddittorio del procedimento, l'opponente fornisce le prove del fatto che la domanda nazionale è effettivamente passata alla registrazione prima del termine stabilito all'[articolo 7, paragrafo 1, RDMUE](#), il marchio anteriore viene respinto in quanto infondato ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 7, RDMUE](#). 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.

I certificati devono essere esaminati con attenzione dato che, in alcuni casi, presentano solo poche differenze tra il modulo per la domanda e il certificato di registrazione.

#### 4.2.3.2 Estratti da banche dati ufficiali

L'Ufficio accetta, come prova del deposito o della registrazione di **marchi nazionali**, estratti delle banche dati ufficiali delle autorità di registrazione competenti degli Stati membri e, come prova delle **registrazioni internazionali**, estratti della banca dati [«Madrid Monitor» dell'OMPI](#). Gli estratti di banche dati non ufficiali non sono accettabili.

Inoltre, l'Ufficio accetta, come prova **sia dei marchi nazionali sia delle registrazioni internazionali**, estratti ottenuti attraverso il portale TMview dell'Ufficio (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>). Gli estratti generati attraverso TMview riflettono le informazioni ottenute **direttamente** dalle autorità di registrazione competenti e sono quindi considerati documenti equivalenti a certificati di registrazione rilasciati dalle autorità competenti per la registrazione ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 2, lettera a\), RDMUE](#) (per analogia, 06/12/2018, [T-848/16](#), V (fig.)/ V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70).

Mentre gli estratti della banca dati suindicata possono essere ottenuti e allegati alla documentazione presentata dall'opponente, è più opportuno fare riferimento alla fonte online pertinente a norma dell'[articolo 7, paragrafo 3, RDMUE](#). Ogni riferimento generale ad una qualsiasi delle banche dati ufficiali online suindicate è accettabile; non è richiesto un collegamento diretto alla fonte online. Per gli opposenti che utilizzano il modulo di deposito elettronico dell'Ufficio, è definita in automatico una richiesta di

motivazione dei marchi facendo riferimento alla banca dati ufficiale online (attraverso TMview).

Gli opposenti devono verificare attentamente che la banca dati ufficiale online sia aggiornata e che contenga le informazioni pertinenti necessarie per dimostrare la validità e la portata della protezione del marchio anteriore invocato nell'opposizione. Se l'estratto di una banca dati ufficiale o della banca dati alla quale è stato effettuato l'accesso online non contiene tutte le informazioni richieste, l'opponente deve integrarle con altri documenti provenienti da una fonte ufficiale che riportino le informazioni mancanti. Seguono alcuni esempi di questa situazione.

- Gli estratti della banca dati a volte non contengono l'elenco di prodotti e/o servizi; in tali casi l'opponente deve presentare un documento aggiuntivo (ad esempio, una pubblicazione nel bollettino ufficiale) che riporti l'elenco di prodotti e servizi.
- Per i marchi figurativi, gli estratti della banca dati a volte mostrano l'immagine su una pagina separata. Di conseguenza, quando gli opposenti depositano un estratto come prova per un marchio figurativo, devono accertarsi che la rappresentazione del marchio compaia sulla stessa pagina. Se così non fosse, devono depositare un documento/pagina aggiuntiva che mostri l'immagine. Tale immagine può provenire dalla banca dati stessa (con una riproduzione dell'immagine su una pagina separata che, se stampata o salvata in formato PDF, ad esempio, riporta un'identificazione della fonte) o da un'altra fonte ufficiale (ad esempio la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale). Copiare l'immagine da una banca dati accluderla in formato elettronico o altro nell'atto del modulo di opposizione non è sufficiente.
- Se la lingua del procedimento è l'inglese e l'Ufficio nazionale fornisce anche una versione inglese dell'estratto del marchio, pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna traduzione. Tuttavia, per quanto riguarda l'elenco di prodotti e/o servizi, se l'estratto stesso riporta soltanto i titoli delle classi e un'indicazione che tale riferimento al titolo della classe non rispecchia necessariamente i prodotti e/o servizi protetti dal marchio, l'opponente deve sempre depositare l'elenco originario (proveniente da una fonte ufficiale) e, se l'elenco non consiste in un titolo della classe, una traduzione accurata in inglese. Tali traduzioni sono altresì necessarie se l'opponente si basa su prove accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio qualora le prove in questione o parte di esse (specialmente l'elenco di prodotti e servizi) non siano nella lingua del procedimento.

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

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

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

L'Ufficio accetta la prima pubblicazione dell'OMPI della registrazione internazionale come prova sufficiente della registrazione, benché, una volta registrato, il marchio possa comunque essere rigettato dagli uffici nazionali nel corso dei 12-18 mesi successivi. L'Ufficio invita l'opponente a presentare prove della concessione della protezione della registrazione internazionale (se non è stata chiesta la comprovazione online) solamente se (i) il richiedente contesta la protezione del marchio in questione in un dato territorio o per certi prodotti e servizi o se (ii) l'Ufficio intende accogliere l'opposizione sulla base della registrazione internazionale (o la sua particolare estensione territoriale). La mancata presentazione di tali prove farà considerare la registrazione internazionale (o la sua particolare estensione territoriale) non comprovata.

#### 4.2.3.4 Prova del rinnovo

I marchi sono registrati per un periodo di 10 anni dalla data di deposito della domanda; la registrazione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 10 anni [[articolo 48 della direttiva \(UE\) 2015/2436](#), come attuata nella rispettiva legislazione nazionale].

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

Se un diritto anteriore su cui si basa l'opposizione giunge al termine della protezione dopo la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio per motivare l'opposizione, quest'ultima non è automaticamente respinta se mancano ulteriori comunicazioni o prove fornite dall'opponente. Viene invece inviata all'opponente una comunicazione che lo invita a presentare le prove del rinnovo comunicate al richiedente (05/05/2015, [T-715/13](#), Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Se non vi sono prove adeguate del rinnovo, l'opposizione basata su quel diritto anteriore è respinta in quanto non motivata.

#### 4.2.3.5 Diritto di presentare l'opposizione

[Articolo 46, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#)

[Articolo 2, paragrafo 2, lettera h\), punto iii\)](#), e [articolo 7, paragrafo 2, RDMUE](#)

L'opponente deve fornire le prove del proprio diritto come indicato nell'atto di opposizione (cfr. il [punto 2.4.2.6 che precede](#)).

### Unico opponente

Se l'opposizione depositata indica «B» come opponente e le prove riportano «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. Una differenza nella forma giuridica può indicare, a seconda della giurisdizione, entità giuridiche diverse.

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. Questa autorizzazione non può essere presunta dallo stato di licenziatario (16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi /SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). Non vi sono limitazioni sul tipo di prove che possono essere addotte a supporto di tale autorizzazione: ad esempio, qualsiasi autorizzazione espressa a nome del titolare del marchio, quale il contratto di licenza, è considerata sufficiente, a condizione che contenga indicazioni circa l'autorizzazione a depositare l'opposizione.

Ai sensi degli articoli [25](#), [26](#) e [29](#), RMUE, l'Ufficio registra e pubblica le licenze per i MUE (cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, rivendicazioni di titolarità o procedure analoghe](#)). Se il marchio anteriore è un MUE, la registrazione della licenza di per sé costituisce una prova sufficiente dello stato di licenziatario dell'opponente. Dall'altro lato, l'opponente deve comunque fornire le prove per dimostrare di essere autorizzato a depositare l'opposizione. Se l'autorizzazione dell'opponente a depositare l'opposizione può essere dimostrata sulla base di un documento fornito in precedenza all'Ufficio, ai sensi dell'[articolo 25, paragrafo 5, RMUE](#) l'opponente non è tenuto a fornire il medesimo documento in opposizioni depositate successivamente. In ogni caso, l'opponente deve basarsi specificamente su e identificare chiaramente il documento e la disposizione che dimostra la sua autorizzazione a depositare l'opposizione (numero di registrazione della licenza, data e titolo del documento, numero della clausola pertinente, ecc.). Una volta identificato, il documento viene incluso nel fascicolo e inoltrato al richiedente per le sue osservazioni.

### Pluralità di opposenti

Più opposenti sono tenuti a dimostrare la propria legittimazione individuale in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori su cui è basato l'atto di opposizione. Se uno di essi non dimostra la propria legittimazione in relazione a uno qualsiasi dei marchi o diritti anteriori, l'opposizione viene respinta in quanto non avvalorata da prove in relazione a tale opponente. L'opposizione continua con l'altro opponente e i suoi marchi o diritti anteriori.

Per esempio, l'opponente «A» ha indicato e dimostra di essere il titolare di entrambi i marchi anteriori. L'opponente «B» ha indicato di essere il contitolare del primo marchio anteriore e il licenziatario del secondo; dimostra la contitolarità del primo marchio

anteriore, ma non fornisce le prove del suo stato di licenziatario per il secondo. Poiché l'opponente «B» non ha avvalorato la propria legittimazione in relazione a uno dei marchi anteriori, l'opposizione viene respinta in relazione all'opponente «B» per tutti i suoi marchi anteriori. Questo perché gli opposenti non soddisfano più il requisito di «pluralità di opposenti» ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 1, RDMUE](#) (cfr. il [punto 2.4.2.6 che precede](#)). Ciò nondimeno, l'opposizione può continuare con l'opponente «A» e i suoi marchi anteriori.

#### 4.2.3.6 Esame delle prove

L'Ufficio verifica che i particolari del marchio **rivendicati** nell'atto di opposizione siano **rispecchiati** nelle **prove** fornite, come documento ufficiale proveniente dall'autorità di registrazione competente, o nelle prove accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio se l'opponente si è basato su di esse.

Verranno verificati i seguenti dettagli delle prove<sup>41</sup>:

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

Se il marchio anteriore è a colori, l'opponente deve presentare le prove provenienti da una fonte ufficiale che contenga una riproduzione del marchio a colori.

Se l'opponente ha indicato nell'atto di opposizione che il marchio anteriore è a colori, ma presenta le prove che mostrano una rappresentazione in bianco e nero del marchio, l'opposizione basata su quel diritto anteriore sarà respinta in quanto non comprovata (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, impugnazione respinta; 27/03/2019, [T-265/18](#), Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

**L'unica eccezione** si ha quando una rappresentazione a colori del marchio non è disponibile nelle pubblicazioni originali dell'autorità di registrazione competente perché, al momento dei fatti, quell'autorità non pubblicava ancora marchi a colori. Questo è il caso di solito quando le prove ufficiali online contengono una rappresentazione in bianco e nero del marchio accompagnata da una rivendicazione di colore, che indica i colori con parole. In tal caso, nonostante la rappresentazione in bianco e nero del marchio, sarà accettata come prova di un marchio a colori nella misura in cui le indicazioni dei colori (disponibili o tradotte nella lingua procedurale) corrispondono ai colori del marchio indicato nell'atto di opposizione. Nella rara ipotesi in cui le prove ufficiali online contengano una rappresentazione in bianco e nero del marchio

---

<sup>41</sup> I numeri riportati tra parentesi quadre rappresentano i codici INID standard (cfr. il [punto 4.3.1](#)).

accompagnata da una rivendicazione di colore in termini generali (ad esempio «colori rivendicati»), ma nessuna indicazione dei colori espressa con parole, anche questa sarà accettata (nella misura in cui è disponibile o tradotta nella lingua del procedimento).

L'eccezione suindicata non copre la situazione in cui ciò che è disponibile nelle pubblicazioni ufficiali dell'autorità di registrazione interessata non sia una rappresentazione a colori in quanto tale, ma una **rappresentazione che include colori espressi con parole e la loro distribuzione nel marchio** (per esempio usando frecce che indicano chiaramente a quale elemento del marchio si applichi il colore specifico). Una tale rappresentazione, anche se tecnicamente in bianco e nero, sarà considerata una «rappresentazione a colori» e l'opponente può essere invitato a fornire una traduzione delle indicazioni dei colori nella lingua procedurale. L'indicazione di codici di colori generalmente riconosciuti (ad esempio Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK) è considerata equivalente all'indicazione dei colori con parole nella lingua del procedimento. Le indicazioni nella rappresentazione concernenti i colori e la loro distribuzione non saranno considerate parte della rappresentazione in quanto tale, bensì elementi che incidono sulla portata della protezione del marchio.

Se l'opponente nell'atto di opposizione non ha indicato che il marchio anteriore è a colori, ma presenta le prove che mostrano un marchio a colori, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto non motivata.

- I prodotti e servizi interessati [511].
- La data di scadenza della registrazione (se presente).
- Il titolare [731, 732].
- Altre voci nel registro che incidano sullo stato giuridico o procedurale o sull'ampiezza della protezione del marchio (ad esempio limitazioni, rinnovi, trasferimenti, cause in corso, il fatto che il marchio sia stato registrato a causa del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ecc.).

#### 4.2.4 Motivazione di altri impedimenti e base dell'opposizione

##### 4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti

[Articolo 8, paragrafo 2, lettera c\)](#) e [articolo 46, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE  
[Articolo 7, paragrafo 2, lettera b\)](#), RDMUE

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

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

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

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

#### 4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà

[Articolo 8, paragrafo 5 e articolo 46, paragrafo 1, lettera a\)](#), RMUE

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera f\)](#), RDMUE

Un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) si basa su un marchio anteriore che gode di notorietà.

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

Per difendere la propria causa ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), l'opponente deve presentare le prove di tale notorietà. Inoltre, l'opponente deve sostenere e dimostrare che l'uso del marchio oggetto della domanda di MUE contestata 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.

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà \(articolo 8, paragrafo 5, RMUE\)](#).

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

[Articolo 8, paragrafo 4 e articolo 46, paragrafo 1, lettera c\)](#), RMUE

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera d\)](#), RDMUE

Le opposizioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) si basano su marchi anteriori non registrati o su altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale disciplinata dal diritto applicabile invocato.

L'opponente deve specificare le disposizioni del diritto applicabile su cui intende basarsi. Se il diritto invocato è il diritto nazionale, ne deve inoltre produrre il contenuto fornendo pubblicazioni ufficiali delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti.

L'opponente deve quindi dimostrare il soddisfacimento delle condizioni relative all'**acquisizione** e alla **portata della protezione** del diritto applicabile invocato. In particolare, l'opponente deve fornire le prove dell'esistenza e della portata della protezione del diritto anteriore e deve dimostrare di essere il titolare di tale diritto o di essere autorizzato a esercitarlo ai sensi della legge applicabile. In caso di diritti non registrati, l'opponente deve fornire le prove dell'acquisizione del diritto alla protezione attraverso l'uso mediante il livello di utilizzo richiesto dalla legge applicabile. Nel caso di diritti registrati (ad esempio ragioni sociali), è richiesta la prova della registrazione. L'opponente deve inoltre dimostrare di poter vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi del diritto applicabile.

Infine, l'opponente deve presentare le prove a sostegno del fatto che l'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale abbia avuto più di una portata puramente locale.

Se le prove riguardanti il deposito o la registrazione del segno rivendicato o le prove riguardanti il contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili **online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio**, l'opponente può fornire tali prove facendo riferimento alla fonte in questione. A dimostrazione dell'esistenza di **diritti registrati**, l'Ufficio accetta ogni riferimento a una banca dati online dell'autorità di registrazione competente che sia accessibile al pubblico e gratuita, a condizione che l'ambiente di ricerca sia nella lingua del procedimento.

A dimostrazione del **contenuto del diritto nazionale**, viene accettato un riferimento a qualsiasi banca dati online purché fornisca il testo giuridico ufficiale emesso dal governo o da un organismo ufficiale del rispettivo Stato membro, sia accessibile al pubblico e gratuita e l'ambiente di ricerca sia nella lingua del procedimento. Al riguardo, la banca dati WIPO Lex (disponibile all'indirizzo [wipolex.wipo.int](http://wipolex.wipo.int)) è una fonte utile poiché contiene i testi ufficiali della legislazione sulla proprietà intellettuale nella lingua originale ricevuta dai rispettivi Stati membri o da altre fonti verificate [cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati ed altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale \(articolo 8, paragrafo 4, RMUE\), punto 4.2.1](#)], sempre che l'ambiente di ricerca coincida con la lingua del procedimento.

Inoltre, se il testo originale della legge non è nella lingua del procedimento, la traduzione deve essere disponibile anche nella fonte indicata online o dovrebbe essere presentata separatamente entro il termine per la motivazione dell'opposizione (cfr. il [punto 4.3.1.1](#)).

Per maggiori dettagli cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati ed altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale \(articolo 8, paragrafo 4, RMUE\)](#).

#### 4.2.4.4 Indicazioni geografiche

[Articolo 8, paragrafo 6](#) e [articolo 46, paragrafo 1, lettera d\)](#), RMUE

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera e\)](#), RDMUE

Le opposizioni ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 6, RMUE](#) si basano su indicazioni geografiche e denominazioni di origine (IG) anteriori disciplinate dal diritto applicabile invocato.

Per giustificare questi diritti, l'opponente deve fornire all'Ufficio la prova dell'esistenza e della portata della protezione dell'IG invocata e deve dimostrare di essere autorizzata, ai sensi del diritto applicabile, a esercitare i diritti derivanti dall'IG. Deve altresì dimostrare che potrebbe vietare l'utilizzazione di un marchio posteriore.

Per dimostrare l'esistenza e la portata della protezione dell'IG, l'opponente deve produrre i documenti pertinenti rilasciati dall'autorità competente che dimostrino la domanda dell'IG in questione (qualora sia stata concessa tramite mezzi amministrativi diversi dalla registrazione). Le prove devono dimostrare tutti i particolari dell'IG, tra cui:

- la denominazione protetta;
- la tutela in qualità di IG;
- i prodotti specifici coperti dalla protezione;
- la sua esistenza prima della data di priorità del marchio contestato;
- la prova del diritto, ossia la prova attestante che la legge applicabile conferisce al beneficiario dell'IG un diritto di azione diretto nei confronti dell'uso non autorizzato.

L'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a una banca dati online dell'autorità competente che sia accessibile al pubblico e gratuita, a condizione che l'ambiente di ricerca sia nella lingua del procedimento. Per quanto concerne le IG protette nell'Unione europea (comprese le IG di paesi terzi protette a livello di UE attraverso accordi bilaterali e multilaterali), è sufficiente fare riferimento al portale [Giview](#) dell'Ufficio. Giview riproduce le informazioni ottenute direttamente dalla Commissione europea e, pertanto, è considerata una fonte ufficiale (cfr. il punto [4.2.3.2](#)). Compete all'opponente verificare che la fonte online cui si fa riferimento contenga tutte le informazioni necessarie e sia aggiornata; in caso contrario, l'opponente deve presentare altre prove tratte da una fonte ufficiale a completamento delle informazioni mancanti. Se, ad esempio, la banca dati non fornisce informazioni sufficienti sulla legittimazione dell'opponente a esercitare i diritti derivanti dall'IG, devono essere presentati ulteriori documenti, quali strumenti legislativi nazionali che conferiscano all'opponente il diritto di far valere l'IG contro l'uso illegale.

Inoltre, per dimostrare di essere abilitato a proibire l'utilizzazione di un marchio successivo ai sensi della legislazione pertinente, l'opponente deve specificare le disposizioni della legislazione applicabile su cui intende basarsi. Se la legislazione invocata è il diritto nazionale, ne deve inoltre produrre il contenuto presentando pubblicazioni ufficiali delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti, oppure facendo riferimento a una fonte online riconosciuta dall'Ufficio (cfr. il punto [4.2.4.3](#)).

L'opponente deve altresì dimostrare che il caso soddisfa tutte le condizioni relative alla portata della protezione ai sensi delle disposizioni pertinenti.

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche \(articolo 8, paragrafo 6, RMUE\)](#).

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

[Articolo 8, paragrafo 3](#), e [articolo 46, paragrafo 1, lettera b\)](#), RMUE

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera c\)](#), RDMUE

Riguarda il caso in cui un agente o rappresentante del titolare di un marchio faccia domanda per la registrazione dello stesso presso l'Ufficio. Il titolare può opporsi alla domanda del richiedente indebito.

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

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio \(articolo 8, paragrafo 3, RMUE\)](#).

#### 4.2.5 Mancato rispetto dei requisiti per la motivazione

[Articolo 46, paragrafo 4](#), RMUE

[Articolo 7](#) e [articolo 8, paragrafi 1 e 7](#), RDMUE

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

L'[articolo 8, paragrafo 1](#), RDMUE prevede che, se entro la scadenza del termine per la motivazione l'opponente **non ha fornito alcuna prova** o le prove fornite sono **manifestamente irrilevanti** o **manifestamente insufficienti** per soddisfare i requisiti indicati nell'[articolo 7, paragrafo 2, RDMUE](#) per qualsiasi diritto anteriore, l'opposizione sarà respinta in quanto infondata.

Se non è stato motivato alcuno dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione, l'Ufficio **conclude la fase di contraddittorio** del procedimento senza invitare il richiedente a presentare osservazioni in replica. L'Ufficio non è tenuto a informare l'opponente in merito a quali fatti o prove avrebbe potuto presentare (17/06/2008, [T-420/03](#),

BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Di conseguenza, l'opposizione è respinta a norma dell'[articolo 8, paragrafo 1, RDMUE](#).

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

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

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

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

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

#### 4.2.6 Fatti e prove presentati dopo il termine per la motivazione

[Articolo 95, paragrafo 2, RMUE](#)

[Articolo 8, paragrafo 5, RDMUE](#)

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

Tuttavia, se l'opponente presenta i fatti o le prove per motivare l'opposizione dopo il termine per la motivazione, l'Ufficio può prendere in considerazione tali fatti o

prove nell'esercizio del suo potere discrezionale a norma dell'[articolo 95, paragrafo 2, RDMUE](#), in base alle condizioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 5, RDMUE](#).

In tale contesto è da valutare, in primo luogo, se l'Ufficio può esercitare il potere discrezionale di cui dispone e, in secondo luogo, in caso affermativo, come esercitare tale potere, vale a dire, se accettare o respingere i fatti o le prove tardivi in questione.

Per ulteriori informazioni, cfr. anche le Direttive, [parte A, sezione 10, Prove, 5, Prove tardive](#).

#### 4.2.6.1 Possibilità di esercitare il potere discrezionale

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

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

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni sulla prosecuzione del procedimento, cfr. Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#); per maggiori informazioni sulla *restitutio in integrum*, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in Integrum](#).

#### 4.2.6.2 Possibilità di ammissione o respingimento dei fatti o delle prove tardivi

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

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

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

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

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

#### 4.2.6.3 Trattamento delle prove tardive nel procedimento

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

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

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

Conformemente alle norme generali di cui all'[articolo 146, paragrafo 9, RMUE](#) e all'[articolo 24, REMUE](#), la maggior parte degli argomenti delle parti nel procedimento di opposizione deve essere redatta nella lingua del procedimento per poter essere presa in considerazione. Tuttavia, vigono regole diverse per i diversi tipi di documenti presentati.

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

[Articolo 7, paragrafi 4 e 5](#) e [articolo 8, paragrafo 1](#), RDMUE

[Articolo 25, paragrafo 1, REMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'elenco dei codici INID e le relative spiegazioni sono allegati come [Appendice 1 a Standard ST 60](#) («Raccomandazione concernente dati bibliografici relativi ai marchi»), disponibile sul sito web dell'OMPI. L'opponente non è tenuto a presentare una spiegazione dei codici.

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

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

Quando le prove derivanti da una fonte ufficiale contengono una rappresentazione del marchio anteriore a colori accompagnata da indicazioni dei colori, non è obbligatoria una traduzione delle indicazioni dei colori nella lingua procedurale.

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

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

Se la traduzione non riproduce la struttura e il contenuto delle prove della banca dati online su cui si basa a norma dell'[articolo 7, paragrafo 3, RDMUE](#) l'opponente, a norma dell'[articolo 97, paragrafo 1, lettere b\) e c\), RMUE](#), dovrà presentare una copia fisica dell'estratto originale della banca dati o una spiegazione adeguata della discrepanza (ad esempio che la struttura della banca dati si è modificata nel frattempo). In mancanza di tali prove o se dalle prove emerge una discrepanza fra la traduzione presentata e l'estratto originale per quanto riguarda la struttura e il contenuto, il marchio anteriore sarà considerato come non avvalorato da prove.

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

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

Se le prove sono presentate in una lingua dell'UE che non è la lingua procedurale, a norma dell'[articolo 24, REMUE](#), l'Ufficio può di propria iniziativa o su richiesta motivata da parte del richiedente, chiedere che l'opponente presenti una traduzione delle prove nella lingua procedurale entro un termine specificato. In altre parole, l'opponente non è obbligato a presentare la traduzione di propria iniziativa, fatto salvo il caso in cui venga richiesto dall'Ufficio. Questo regime linguistico rispecchia quello applicabile come prova dell'uso e, di conseguenza, le norme riguardanti la traduzione della prova dell'uso ugualmente applicabile alle prove sopra citate per la motivazione (cfr. il [punto 5.6 che segue](#)).

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

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

Articolo [7, paragrafi 4 e 5](#) e articolo [8, paragrafo 1](#), RDMUE

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

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

#### 4.3.2 Traduzione di ulteriori osservazioni e altre richieste

[Articolo 146, paragrafo 9, RMUE](#)

[Articolo 8, paragrafi 2, 4 e 6, RDMUE](#)

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

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

##### Esempio 1

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2017 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 20/06/2017 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 20/07/2017. Se deposita tale traduzione il 20/07/2017 o prima di

tale data, vanno presi in considerazione sia il documento originale sia la traduzione, benché il termine originario per il deposito delle osservazioni sia scaduto il 26/06/2017.

### Esempio 2

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

### [Articolo 25, paragrafo 2, REMUE](#)

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

Le considerazioni summenzionate si applicano ad altre richieste effettuate nel corso del procedimento di opposizione (ad esempio richieste di proroga, richieste di sospensione, richieste di prova dell'uso, richieste di *restitutio in integrum* o prosecuzione del procedimento, ritiro dell'opposizione).

#### 4.3.3 Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni

### [Articolo 24](#) e [articolo 25, paragrafo 2](#), REMUE

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

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

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

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

L'[articolo 25, paragrafo 2, REMUE](#), si applica soltanto se l'Ufficio richiede una traduzione, con la conseguenza che le traduzioni depositate in ritardo non vengono

prese in considerazione; analogamente, non va preso in considerazione l'originale la cui traduzione è depositata in ritardo o manca del tutto.

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

#### Esempio

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

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

[Articolo 146, paragrafo 8, RMUE](#)

[Articolo 3, RDMUE](#)

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

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

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

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

## 4.4 Richieste e altre questioni riguardanti i documenti

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

Articoli [8, paragrafo 8](#) e [10, paragrafo 1](#), RDMUE

Se il richiedente desidera ritirare o limitare una domanda contestata, deve utilizzare un documento separato, vale a dire in una presentazione separata o in un allegato separato di una presentazione. Le richieste unite alle osservazioni non saranno prese in considerazione e non saranno accettate, anche se inserite in una sezione, un paragrafo o un titolo separati, e anche se compaiono nella prima o nell'ultima pagina delle osservazioni.

Lo stesso vale per le richieste della prova dell'uso di un marchio anteriore ai sensi dell'[articolo 47, paragrafo 2 o 3, RMUE](#) (per maggiori informazioni sulle richieste della prova dell'uso, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione](#)).

A tal fine, l'Ufficio ha messo a disposizione opzioni specifiche per effettuare operazioni online («e-action») nella User Area del suo sito web. Quando si presenta un ritiro o una limitazione di una domanda contestata o una richiesta di prova dell'uso selezionando la relativa opzione e-action, la presentazione automaticamente generata è considerata equivalente a una richiesta presentata tramite documento separato, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni.

Le richieste, anche se identificate, saranno respinte se non sono presentate «separatamente» nella modalità sopra definita. Il respingimento confermerà il motivo del diniego e costituirà una decisione provvisoria suscettibile di ricorso insieme alla decisione nel merito.

### 4.4.2 Documenti non leggibili

[Articolo 63, paragrafo 3, RDMUE](#)

Se una comunicazione ricevuta con strumenti elettronici 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 o a presentare l'originale firmato per posta o corriere.

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

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#).

#### 4.4.3 Nessuna restituzione dei documenti originali

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

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

#### 4.4.4 Informazioni riservate

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni sulle richieste di riservatezza, si rimanda alle Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#) e [parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli](#).

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

Nelle loro osservazioni, le parti possono fare riferimento a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio prove dell'uso che sono già state presentate in una diversa opposizione.

Per maggiori informazioni su come identificare tali documenti o elementi e su come l'Ufficio tratterà tali richieste, cfr. le Direttive, [parte A, sezione 10, Prove, punto 3.1, Riferimento a documenti o prove in altri procedimenti dinanzi all'Ufficio](#).

### 4.5 Ulteriori scambi

[Articolo 8, paragrafi 2, 4, 6 e 9, RDMUE](#)

Articoli [24](#) e [25, paragrafo 2](#), REMUE

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

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

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

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

L'Ufficio può tuttavia offrire la possibilità di effettuare un altro scambio di osservazioni. Ciò può verificarsi nel caso in cui la causa riguardi questioni complesse o se l'opponente individua un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente deve essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'Ufficio decidere se l'opponente abbia diritto a un ulteriore turno di osservazioni (per

esempio, se il richiedente fa emergere nuove questioni quali la coesistenza dei marchi, l'invalidità del diritto anteriore o un accordo fra le parti).

## 4.6 Osservazioni di terzi

### [Articolo 45, RMUE](#)

Comunicazione n. [2/09](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 9 novembre 2009

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

Chiunque è autorizzato a presentare osservazioni di terzi; tale diritto è concesso anche all'opponente. Tuttavia, lo stesso deve procedere in maniera tale da non lasciare alcun dubbio sul fatto che si tratta di osservazioni di terzi. Conformemente alla suddetta comunicazione del Direttore esecutivo dell'Ufficio, le osservazioni devono essere presentate separatamente. Tuttavia, nella pratica (30/11/2004, [R 735/2000-2](#), Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A) il requisito della «memoria separata» si considera soddisfatto quando le osservazioni sono chiaramente distinguibili dai motivi e argomenti a sostegno dell'opposizione, anche se inclusi nel medesimo documento. Nella misura in cui l'opponente dichiara espressamente la propria volontà di formulare osservazioni ai sensi dell'[articolo 45, RMUE](#), le stesse verranno prese in considerazione anche se non sono state presentate separatamente. Tuttavia, se nella propria memoria l'opponente sostiene che la domanda di MUE avrebbe dovuto essere respinta ai sensi degli articoli [5](#) e [7](#), RMUE, senza alcun riferimento al contenuto dell'[articolo 45, RMUE](#), tale memoria non verrà trattata alla stregua di osservazioni di terzi conformemente all'[articolo 45, RMUE](#).

Qualora un opponente formuli osservazioni di terzi, l'Ufficio valuta se tali osservazioni diano adito a gravi dubbi circa la registrabilità della domanda di MUE 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, RMUE](#), 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 in primo luogo 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 (cfr. l'[articolo 6, paragrafo 5, RDMUE](#)).

## 5 Procedura relativa alla richiesta della prova dell'uso

### 5.1 Ammissibilità della richiesta di prova dell'uso

In forza dell'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#), l'uso del marchio anteriore deve essere dimostrato soltanto qualora il richiedente chieda la prova dell'uso. L'istituto della prova dell'uso è pertanto inquadrabile, nel procedimento di opposizione, nell'ambito delle **eccezioni sollevate dal richiedente**.

L'Ufficio non può informare il richiedente della possibilità di richiedere la prova dell'uso, né può invitarlo a richiederla. Data la posizione imparziale dell'Ufficio nel procedimento di opposizione, spetta alle parti addurre i fatti, argomentare e difendere le rispettive posizioni nei modi che esse ritengano idonei (cfr. l'[articolo 95, paragrafo 1, seconda frase, RMUE](#)). Ne discende che il richiedente può inoltre limitare la propria richiesta della prova dell'uso ad uno o ad alcuni dei marchi anteriori invocati (pur essendo tutti soggetti al requisito dell'uso effettivo), o solo ad alcuni dei prodotti o servizi sui quali si basa l'opposizione. In tal caso, l'Ufficio chiederà all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del suo marchio nell'ambito limitato richiesto dal richiedente.

L'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#) non trova applicazione se l'opponente presenta di propria iniziativa materiale riferentesi all'uso del marchio anteriore invocato (per esempio, per dimostrare il carattere distintivo accentuato ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, RMUE](#), la notorietà ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), o la reputazione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#)). Nella misura in cui il richiedente il marchio dell'Unione europea non chieda la produzione della prova dell'uso, la questione dell'uso effettivo non sarà esaminata *ex officio* dall'Ufficio. In tal caso, in linea di principio, è irrilevante che la prova presentata dall'opponente sia idonea a dimostrare solo un determinato tipo o modo d'uso, o un uso limitato a una sola parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

#### 5.1.1 Periodo di richiesta

La richiesta di prova dell'uso deve essere presentata entro il primo termine a disposizione del richiedente per rispondere all'opposizione ([articolo 10, paragrafo 1](#) e [articolo 8, paragrafo 2, RDMUE](#)).

In ogni caso, l'Ufficio accetta anche istanze di prova dell'uso pervenute durante il periodo di riflessione (o cooling-off) o durante il termine di due mesi concesso all'opponente per avvalorare l'opposizione. Se la richiesta della prova dell'uso è

ammissibile, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova dell'uso, assicurando che abbia sempre almeno due mesi per presentarla.

#### 5.1.2 Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni (marchio al di fuori del «periodo di tolleranza»)

Entro cinque anni dalla registrazione il marchio deve avere formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo ([articolo 18, paragrafo 1, RMUE](#)). Tuttavia, il titolare ha un «periodo di tolleranza» di cinque anni dopo la registrazione, durante il quale non può essere richiesto di dimostrare l'uso del marchio per basarsi su di esso. Durante il «periodo di tolleranza», la mera registrazione formale offre al marchio una protezione completa. Una volta trascorso questo periodo, il titolare potrebbe dover dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.

Per le opposizioni presentate **contro le domande di MUE**, l'opponente può essere tenuto a fornire la prova dell'uso effettivo se, alla data di deposito o alla data di priorità <sup>(42)</sup> della domanda di MUE, il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni ([articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#)).

Per le opposizioni presentate contro **registrazioni internazionali che designano l'UE**, l'opponente può essere tenuto a fornire la prova dell'uso effettivo se, alla data di registrazione della RI (codice INID 151) o alla data della sua priorità (codice INID 300) o, a seconda dei casi, alla data di designazione successiva dell'Unione europea (codice INID 891) <sup>(43)</sup>, il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni.

Se il marchio anteriore è ancora nel periodo di tolleranza del non-uso, eventuali richieste di prova dell'uso vengono rifiutate. Questo vale anche se il richiedente dichiara che il marchio precedente è stato ridepositato con l'intento di eludere la limitazione del periodo di tolleranza, poiché una tale dichiarazione non può essere esaminata in procedimenti di opposizione (19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28; 16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

##### 5.1.2.1 Marchi dell'Unione europea anteriori

La data decisiva per stabilire se un marchio è registrato da almeno cinque anni alla data di riferimento, ai sensi dell'articolo [18, paragrafo 1](#), e dell'[articolo 47, paragrafo 2, RMUE](#), è la **data di registrazione** del MUE anteriore, ossia la data di registrazione del MUE nel registro quale pubblicata, ai sensi dell'[articolo 111, paragrafo 2, lettera o\), RMUE](#), codice INID 151. Se sono trascorsi cinque o più anni tra la data di registrazione del MUE anteriore e la data di riferimento, il richiedente (o, nel caso di un RI impugnata, il titolare) ha il diritto di richiedere la prova dell'uso.

---

<sup>42</sup> Per le domande di MUE depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è la data di pubblicazione.

<sup>43</sup> Per le registrazioni internazionali che designano l'UE depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è sei mesi dopo la data della prima ripubblicazione da parte dell'Ufficio.

#### 5.1.2.2 RegISTRAZIONI internazionali anteriori che designano l'Unione europea

Per le registrazioni internazionali anteriori che designano l'Unione europea, la data dalla **seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE** ai sensi dell'[articolo 190, paragrafo 2, RMUE](#) segna l'inizio del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni relativamente al non uso ([articolo 203, RMUE](#)). Tale data corrisponde alla data di pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3.1 del [Bollettino dei MUE](#).

#### 5.1.2.3 Marchi nazionali anteriori

Per i marchi nazionali, la «data del completamento della procedura di registrazione», di cui all'[articolo 16, paragrafo 1, della direttiva \(UE\) 2015/2436](#), serve per calcolare il punto di partenza del periodo di tolleranza di cinque anni relativamente al non uso. Tale data viene determinata da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme procedurali (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Alcuni Stati membri prevedono, in particolare, una procedura di opposizione **successivamente alla registrazione** <sup>(44)</sup>. Per questi marchi nazionali, la «data di registrazione» non può essere la data pertinente per il calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni. Invece, il periodo di cinque anni deve essere calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata [[articolo 16, paragrafo 2, della direttiva \(UE\) 2015/2436](#), come attuata nella rispettiva legislazione nazionale].

Ai sensi dell'[articolo 16, paragrafo 4, della direttiva \(UE\) 2015/2436](#), gli Stati membri sono tenuti a iscrivere nel registro la data di decorrenza del periodo di cinque anni. Finché tale informazione non diventa prontamente disponibile nelle rispettive banche dati dei marchi ufficiali, la data pertinente nelle rispettive giurisdizioni può essere consultata nella tabella riportata nell'[allegato della presente sezione](#). L'Ufficio si basa sulle informazioni contenute in tale tabella per determinare se una richiesta di prova dell'uso contro un particolare marchio nazionale sia ammissibile.

#### 5.1.2.4 RegISTRAZIONI internazionali anteriori che designano uno Stato membro

L'[articolo 16, paragrafo 3, della direttiva \(UE\) 2015/2436](#) prevede che, per le registrazioni internazionali con effetto in uno Stato membro, il pertinente periodo di cinque anni deve essere calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se è stata presentata un'opposizione oppure se è stata notificata un'obiezione per impedimenti assoluti o relativi alla registrazione, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione o che statuisce sugli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.

---

<sup>44</sup> Germania, Austria, Finlandia, Svezia, Lettonia e, nel caso di marchi registrati con «procedura accelerata», nel Benelux.

Ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 2, lettere a\) e b\) del protocollo di Madrid](#), gli uffici designati hanno un periodo di 12 o 18 mesi dalla data di notifica della designazione per emettere rifiuti provvisori. Se lo Stato membro non è stato designato nella domanda internazionale, ma in una designazione successiva, i 12 o 18 mesi decorrono dalla data in cui la designazione successiva è stata notificata agli uffici designati. Se nessun rifiuto provvisorio è stato notificato all'Ufficio internazionale entro il termine applicabile, la registrazione internazionale è ritenuta protetta nel paese designato (principio della tacita accettazione, [articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Madrid](#)).

Gli Stati membri che utilizzano il **termine di 12 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Gli Stati membri che hanno optato per il **termine di 18 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia e Svezia.

Il termine applicabile (**12 o 18 mesi**) per Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia e Slovacchia, quando agiscono in veste di parte designata dipende dal fatto che i) tale paese sia stato designato, o successivamente designato, prima o dopo l'01/09/2008 e che ii) l'Ufficio di origine sia vincolato sia dall'Accordo che dal protocollo (scadenza: 12 mesi) o solo dal protocollo (scadenza: 18 mesi).

Vedere tabella riassuntiva in basso:

Paese designato <sup>(45)</sup>	Paese di origine	Termine ultimo per emettere un rifiuto
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia (parti contraenti UE vincolate sia dall'Accordo sia dal protocollo)	Tutte le parti contraenti [situazione 06/04/2022: 112 membri] <sup>46)</sup> (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo)	12 mesi

<sup>45</sup> Malta non fa parte del sistema di Madrid.

<sup>46</sup> Cfr. l'elenco completo di tutti gli Stati membri partecipanti al regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'[Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi](#) (denominato anche «[regolamento di esecuzione del protocollo](#)»).

Paese designato <sup>(45)</sup>	Paese di origine	Termine ultimo per emettere un rifiuto
<i>Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Svezia</i> (parti contraenti dell'UE vincolate <b>solo</b> dal protocollo)	<i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione 06/04/2022: 112 membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo)	18 mesi
<i>Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, prima dell'01/09/2008 <sup>(47)</sup></i> (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo, che hanno optato per un termine <b>prorogato</b> )	<i>Tutte le parti contraenti</i> [situazione 06/04/2022: 112 membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo)	18 mesi
<i>Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, alla data dell'01/09/2008 o prima di tale data</i> (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo, che hanno optato per un termine <b>prorogato</b> )	<i>Parti contraenti vincolate <b>sia</b> dall'Accordo <b>sia</b> dal protocollo</i> [situazione 06/04/2022: 55 membri]	12 mesi
	<i>Parti contraenti vincolate <b>solo</b> dal protocollo</i> [situazione 06/04/2022: 57 membri]	18 mesi

Per determinare se la registrazione internazionale anteriore che designa uno Stato membro sia soggetta al requisito della prova dell'uso, l'Ufficio verifica in primo luogo che per la designazione in questione non sia pendente un rifiuto provvisorio di protezione o che la designazione non sia stata rifiutata con una decisione definitiva. Se un rifiuto provvisorio è pendente, la procedura di registrazione non può ritenersi completata. Se il rifiuto provvisorio è stato confermato da una decisione definitiva, la pertinente designazione non può essere tenuta in considerazione come base dell'opposizione, nella misura in cui è stata rifiutata.

In secondo luogo, l'Ufficio verifica se sia stata emessa una dichiarazione di concessione di protezione. Se così fosse, l'Ufficio, di propria iniziativa, considera

<sup>45</sup> Malta non fa parte del sistema di Madrid.

<sup>47</sup> La data di entrata in vigore dell'[articolo 9 sexies, paragrafo 1, lettera b\) del protocollo](#), che ha reso inoperante qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 2, lettere b\) o c\), del protocollo](#) (proroga del termine per la notifica di un rifiuto provvisorio) tra parti contraenti vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo.

la **data di pubblicazione della dichiarazione di concessione di protezione** nella [Gazzetta dell'OMPI](#) (indicata dal codice INID 450 al titolo pertinente dell'estratto della banca dati «Madrid Monitor») quale data di decorrenza per il calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni ([regola 18 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid](#)).

Se non è stata emessa alcuna dichiarazione di concessione di protezione, l'Ufficio considera, di propria iniziativa, la **data di scadenza del termine per la notifica di un rifiuto** quale data di decorrenza per il calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni. Tale data è calcolata aggiungendo il pertinente periodo di 12 mesi o 18 mesi in base alle regole di cui sopra alla data di notifica della registrazione internazionale o della designazione successiva da cui decorre il termine di notifica del rifiuto (indicata dal codice INID 581 al titolo pertinente dell'estratto dalla banca dati «Madrid Monitor», cfr. [regola 18, paragrafo 1, lettera a\), punto iii\), del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid](#)).

Solo quando è decisivo per stabilire se il marchio anteriore è soggetto al requisito della prova dell'uso, l'opponente può dichiarare una data **successiva** a quella tenuta in considerazione dall'Ufficio di propria iniziativa (ad es. quando il paese designato ha optato per un periodo superiore ai 18 mesi per la notifica di un rifiuto basato su un'opposizione ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 2, lettera c\), del protocollo di Madrid](#), o quando sono state completate tutte le procedure relative alla protezione del marchio dinanzi all'Ufficio designato successivamente all'emissione della dichiarazione di concessione della protezione, ai sensi della [regola 18 ter, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid](#)). Ciò vale anche se il richiedente o il titolare desiderano dichiarare una data **anteriore** a queste date [ad es. la data successiva alla scadenza del periodo di opposizione, se non è stata presentata opposizione; cfr. [articolo 16, paragrafo 3, della direttiva \(UE\) 2015/2436](#)]. L'evidenza giustificativa a supporto di tali dichiarazioni deve essere fornita all'Ufficio.

#### 5.1.2.5 Riepilogo del calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza

Marchio anteriore	Calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza di 5 anni
<b>MUE</b>	Data di registrazione.
<b>RI che designa l'UE</b>	Data della seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3.1 del <a href="#">Bollettino dei MUE</a> .
<b>Marchio nazionale</b>	La data di completamento della procedura di registrazione, come definita nel diritto nazionale (cfr. <a href="#">tabella in allegato</a> ).

Marchio anteriore	Calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza di 5 anni
<b>RI che designa Stati membri</b>	Per impostazione predefinita, la data della pubblicazione della dichiarazione di concessione di protezione nella parte <a href="#">Gazzetta dell'OMPI</a> (codice INID 450 del titolo pertinente).

### 5.1.3 L'istanza deve essere incondizionata, espressa e inequivocabile.

L'istanza del richiedente è una dichiarazione di carattere formale che produce importanti conseguenze procedurali.

Conformemente all'[articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea](#), l'istanza deve essere **incondizionata**. Frasi come, ad esempio, «se l'opponente non dovesse limitare i prodotti/servizi rivendicati nelle classi «X» o «Y», chiediamo che fornisca prove dell'uso», «se l'Ufficio non dovesse rigettare l'opposizione per insussistenza di un rischio di confusione, chiediamo che l'opponente fornisca prove dell'uso» oppure «se l'Ufficio dovesse ritenerlo opportuno, invitiamo l'opponente a fornire prove dell'uso del suo marchio» hanno carattere condizionale o sussidiario e, di conseguenza, non sono valide istanze di prova dell'uso (26/05/2010, [R 1333/2008-4](#), RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Inoltre, l'istanza deve essere **espressa e inequivocabile**. In generale, la richiesta di prova dell'uso deve essere espressa in termini positivi. Poiché l'uso o il mancato uso possono essere problematici in molteplici casi (per esempio, per invocare o rinunciare a gradi più alti di carattere distintivo del marchio anteriore), semplici osservazioni o commenti da parte del richiedente rispetto all'uso, o al mancato uso, del marchio dell'opponente non costituiscono una valida richiesta di prova dell'uso effettivo (16/03/2005, [T-112/03](#), Flexi Air, EU:T:2005:102).

#### Esempi:

Istanza sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso [...]»;
- «Invito l'Ufficio a fissare un termine affinché l'opponente provi l'uso [...]»;
- «Con la presente si contesta l'uso del marchio anteriore [...]»;
- «Si contesta l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'[articolo 47 RMUE](#).»;
- «Il richiedente solleva l'obiezione di mancato uso.» (05/08/2010, [R 1347/2009-1](#), CONT@XT / CONTXTA).

Istanza non sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- «L'avversario ha utilizzato il suo marchio solo per [...]»;
- «L'avversario non ha utilizzato il suo marchio per [...]»;
- «Non ci sono prove che l'opponente abbia mai usato il suo marchio [...]»;

- «[L]e registrazioni anteriori dell'opponente non possono essere "validamente rivendicate contro la domanda di marchio dell'Unione europea [...]", dal momento che "[...] non è stata fornita [...] nessuna informazione o prova dell'uso [...]"» (decisione del 22/09/2008, [B 1 120 973](#)).

Non soltanto l'istanza, ma anche l'ambito dell'istanza deve essere esplicito e inequivocabile. L'Ufficio accetterà l'istanza soltanto per prodotti e servizi elencati alla lettera nella specificazione del marchio anteriore e sui quali si basa l'opposizione. Seguono esempi in cui l'ambito dell'istanza non è esplicito né inequivocabile:

- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti richiesti nel marchio contestato» — il richiedente non può chiedere all'opponente di dimostrare l'uso dei prodotti del richiedente (see, for example, 24/09/2008, [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per prodotti identici o simili ai prodotti richiesti» — l'ambito della richiesta non può essere definito in riferimento ai prodotti del richiedente e non può essere soggetto a interpretazione;
- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo per *pantaloni e camicie*» — quando i prodotti del marchio anteriore sono *articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria*. L'ambito di una richiesta esplicita non può essere soggetto a interpretazione. Né l'Ufficio né l'opponente sono tenuti a stabilire se una voce sia coperta da un'ampia categoria della specificazione del marchio anteriore. Inoltre, l'opponente non può essere obbligato a dimostrare l'uso di una voce specifica in una categoria, ma può dimostrare l'uso effettivo per quella categoria con altre voci in essa incluse (cfr., ad esempio, 24/09/2008; [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, [R 1294/2008-4](#), ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, [R 1316/2009-4](#), miha bodytec / bodytec, § 18).

L'Ufficio respingerà qualsiasi richiesta di prova dell'uso il cui ambito non sia esplicito e inequivocabile.

#### 5.1.4 Richiesta presentata in un documento separato

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 1, RDMUE](#), in combinato disposto con l'[articolo 8, paragrafo 2, RDMUE](#), l'istanza di prova dell'uso è ammissibile solo se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il periodo specificato dall'Ufficio ( [28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits \(fig.\) / Diesel et al., § 54](#)).

Il requisito del deposito mediante un documento separato è soddisfatto quando la richiesta di prova dell'uso è depositata come **presentazione separata** o in un **allegato separato** di una presentazione. Le richieste unite alle osservazioni non saranno prese in considerazione e non saranno accettate, anche se inserite in una sezione, un paragrafo o un titolo separati e anche se compaiono nella prima o nell'ultima pagina delle osservazioni.

Per la presentazione delle richieste di prova dell'uso tramite comunicazione elettronica, l'Ufficio ha messo a disposizione l'opzione specifica «**e-action**» (azione elettronica)

«**Richiedi la prova dell'uso**». Quando si presenta una richiesta di prova dell'uso selezionando la relativa opzione mediante e-action, la presentazione automaticamente generata è considerata equivalente a una richiesta presentata tramite un documento separato, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni. Si raccomanda di utilizzare l'opzione e-action «Richiedi la prova dell'uso» quando una richiesta di prova dell'uso è depositata tramite la User Area.

Il requisito del «documento separato» può essere soddisfatto anche presentando la richiesta di prova dell'uso tramite la e-action «Presenta osservazioni». Ciò potrebbe verificarsi quando la richiesta è presentata come allegato separato di una presentazione, ma non unita alle osservazioni del richiedente. La richiesta deve essere allegata alle osservazioni del richiedente in modo chiaramente definito (ad esempio, allegato 1 – Restrizioni dell'elenco di prodotti e servizi; allegato 2 – Richiesta di prova dell'uso; ecc.)

Inoltre, l'obbligo di presentare una richiesta di prova dell'uso mediante un «documento separato» non è da equipararsi alla presentazione mediante un «allegato separato al file elettronico». L'unione delle presentazioni ai fini della comunicazione non preclude la presentazione della richiesta mediante un «documento separato». Le osservazioni del richiedente e la richiesta di prova dell'uso possono essere presentate in un unico allegato elettronico (ad esempio in un unico file PDF), purché la richiesta di prova dell'uso costituisca un allegato separato della presentazione ([28/06/2021, R 2142/2018 G, DIESEL SPORT beat your limits \(fig.\) / Diesel et al., § 46-48](#)).

#### 5.1.5 Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'uso

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5, RDMUE](#) una richiesta di prova dell'uso può essere depositata nello stesso momento in cui sono depositate le osservazioni. Se il richiedente sceglie di limitare le sue prime osservazioni alla richiesta della prova dell'uso, non è tenuto a presentare osservazioni in risposta all'opposizione in questa fase. Tuttavia, in tal caso, il richiedente è tenuto poi a rispondere all'opposizione quando avrà la possibilità di rispondere a qualsiasi prova dell'uso presentata. Può agire in tal modo anche qualora solo alcuni diritti anteriori siano soggetti al requisito dell'uso, in quanto il richiedente non deve essere tenuto a suddividere le proprie osservazioni.

#### 5.1.6 Conseguenze di una richiesta irricevibile di prova dell'uso

Nel caso in cui una richiesta irricevibile di prova dell'uso sia accompagnata da osservazioni in merito all'opposizione, l'Ufficio informa le parti circa la mancata ricevibilità della richiesta e prosegue il procedimento senza invitare l'opponente a presentare una prova dell'uso dei marchi anteriori.

Qualora una richiesta irricevibile di prova dell'uso non sia accompagnata da osservazioni relative all'opposizione, l'Ufficio comunica alle parti l'irricevibilità della richiesta e conclude la fase di contraddittorio. Tuttavia l'Ufficio può prorogare il termine stabilito dall'[articolo 8, paragrafo 2, RDMUE](#), nel caso in cui la richiesta irricevibile sia pervenuta prima della scadenza del termine fissato per il richiedente, ma non sia stata

trattata dall'Ufficio fino a dopo la scadenza. Dal momento che il respingimento della richiesta di prova dell'uso successivamente alla scadenza del termine arreca un danno eccessivo agli interessi del richiedente, l'Ufficio proroga il termine per la presentazione delle osservazioni sull'opposizione da parte del richiedente conformemente al numero di giorni rimanenti a partire dal momento in cui la parte in questione ha presentato la richiesta. Questa prassi è basata sul principio di buona amministrazione.

Se la richiesta non è ricevibile solo per alcuni dei marchi anteriori sui quali si fonda l'opposizione (ad esempio, qualora l'obbligo di dimostrare l'uso effettivo riguardi solo alcuni dei marchi anteriori), l'Ufficio limita espressamente l'invito all'opponente affinché quest'ultimo presenti la prova dell'uso per i marchi anteriori per i quali vige l'obbligo di fornire la prova dell'uso effettivo.

## 5.2 Invito espresso rivolto dall'Ufficio

Se l'istanza di prova dell'uso del richiedente è valida, l'Ufficio assegna all'opponente un termine di due mesi per presentare prove dell'uso o per dimostrare che vi erano ragioni legittime per il mancato uso. In mancanza di un invito espresso dell'Ufficio a presentare la prova dell'uso, la relativa decisione costituisce una violazione procedurale sostanziale, anche qualora l'istanza del richiedente fosse ugualmente chiara e comprensibile all'opponente e quest'ultimo abbia addotto la prova richiesta (228/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, [R 733/1999-1](#), AFFINITÉ / AFFINAGE).

Nel caso in cui l'istanza in questione pervenga nel corso del periodo di riflessione e sia trasmessa all'opponente durante lo stesso periodo, il termine per la prova dell'uso deve coincidere con quello previsto per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti. Il termine deve essere prorogato automaticamente se il periodo di riflessione è prorogato.

Se l'istanza viene depositata prima dello scadere del termine per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti ed è trattata entro tale termine, detto termine va prorogato in modo da coincidere con quello di due mesi per la prova dell'uso.

## 5.3 Reazione dell'opponente e prova dell'uso

### 5.3.1 Termine per presentare la prova dell'uso

L'Ufficio concede all'opponente due mesi per presentare la prova dell'uso. L'opponente può richiedere una proroga di tale termine ai sensi dell'[articolo 68 RDMUE](#). La pratica comune sulle proroghe è applicabile a tali richieste (cfr. [il punto 7.2.1 che segue](#)).

L'[articolo 10, paragrafo 2, RDMUE](#) sancisce espressamente che l'Ufficio respinge l'opposizione se l'opponente non fornisce la prova dell'uso prima della scadenza del termine.

Occorre distinguere tre scenari.

- Tutte le prove fornite dall'opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell'uso, anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di prova dell'uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell'accertamento della prova dell'uso.
- L'opponente non ha presentato **alcuna prova o indicazione, o non ne ha presentata nessuna di pertinente**, entro il termine fissato: la presentazione di prove o indicazioni pertinenti della prova dell'uso per la prima volta dopo la scadenza dei termini è causa di rigetto dell'opposizione, **senza che l'Ufficio abbia alcun potere discrezionale**. L'[articolo 10, paragrafo 2, RDMUE](#) è una disposizione essenzialmente procedurale e si evince dal tenore letterale di tale disposizione che, qualora non venga presentata nessuna prova dell'uso del marchio in questione entro il termine fissato dall'Ufficio, l'opposizione debba essere automaticamente respinta. Tuttavia, se l'opposizione è basata anche su altri marchi anteriori che non sono soggetti al requisito della prova dell'uso, i procedimenti continuano sulla base di tali marchi anteriori.
- L'opponente ha presentato **prove o indicazioni pertinenti** entro il termine e presenta **prove o indicazioni aggiuntive** dopo la scadenza del termine. L'Ufficio può prendere in considerazione le prove fornite oltre il termine in virtù di un **esercizio del potere discrezionale** conferitogli dall'[articolo 95, paragrafo 2, RMUE](#). In tale contesto, è necessario valutare, **in primo luogo** se l'Ufficio possa esercitare il suo potere discrezionale, e, in caso affermativo, **in secondo luogo**, come esercitare tale potere, vale a dire, se accettare o rifiutare tali prove o fatti tardivi.

Conformemente all'[articolo 10, paragrafo 7, RDMUE](#), l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale se le prove o indicazioni tardive prodotte si limitano a integrare, rafforzare e chiarire le prove pertinenti già presentate prima della scadenza del termine, al fine di dimostrare il medesimo requisito giuridico di cui all'[articolo 10, paragrafo 3, RDMUE](#), segnatamente il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'uso del marchio anteriore, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione. Ne consegue che l'Ufficio non gode di alcun potere discrezionale se le prove tardive sono tese a dimostrare un requisito giuridico per il quale non era stata presentata alcuna prova iniziale. Ad esempio, qualora non sia stata presentata entro il termine pertinente alcuna indicazione o prova relativa al luogo dell'uso, qualsiasi prova presentata a tale riguardo dopo il termine deve essere respinta.

Nell'esercizio del potere discrezionale, l'Ufficio deve prendere in considerazione, in particolare, la **fase del procedimento** e se i fatti o le prove possano, a un primo esame, **essere rilevanti** per l'esito della causa e se esistano **valide ragioni** per la presentazione tardiva di tali fatti o prove.

Tali fattori sono interdipendenti. Più la conclusione del procedimento si avvicina, più deve essere valida la ragione della presentazione tardiva o la rilevanza delle prove. Di conseguenza, le indicazioni o le prove aggiuntive possono essere accettate se, prima facie, possono essere rilevanti per l'esito della causa e sono presentate in

una fase iniziale del procedimento con una motivazione che spiega perché siano state presentate in tale fase del procedimento.

Possono sussistere **altri fattori pertinenti**. L'intento di prolungare il procedimento presentando le prove in parti (tattica dilatoria), se le circostanze del caso permettono di giungere a tale conclusione, mette in discussione l'ammissibilità delle prove tardive.

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

Nella sua decisione, l'Ufficio procede a motivare debitamente le ragioni per le quali respinge o prende in considerazione «elementi di prova aggiuntivi».

### 5.3.2 Mezzi di prova

#### 5.3.2.1 Principi

La prova dell'uso deve essere fornita in modo strutturato.

[L'articolo 95, paragrafo 1, RMUE](#) dispone che «... in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti». Il deposito delle prove deve essere sufficientemente chiaro e preciso da consentire all'altra parte di esercitare il suo diritto di difesa e all'Ufficio di eseguire l'esame, senza riferimento a informazioni non pertinenti o di supporto.

In sostanza, l'Ufficio non può sostenere né l'una né l'altra parte e non può prendere il posto dell'opponente, o del suo consulente legale, cercando di individuare e identificare tra i documenti del fascicolo le informazioni che potrebbe considerare a sostegno della prova dell'uso. Ciò significa che l'Ufficio non deve cercare di migliorare la presentazione degli elementi di prova di nessuna delle parti.

La responsabilità di mettere in ordine le prove è della parte interessata. [L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea](#) prevede che la prova dell'uso debba essere depositata conformemente all'[articolo 55 dello stesso regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea](#), che definisce la struttura e il formato di base della prova fornita per iscritto. Secondo tale disposizione, la presentazione deve identificare chiaramente la prova e le argomentazioni presentate dalle parti e assicurare pertanto un procedimento celere.

Per maggiori informazioni sui requisiti riguardanti il formato e la struttura per gli allegati alle comunicazioni, e le raccomandazioni sulla struttura dell'evidenza scritta, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 10, Prove, punto 2, Modalità di presentazione delle prove](#).

Le raccomandazioni insieme ai requisiti delle prove presentate per iscritto indicate nell'[articolo 55, paragrafo 2, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea](#) vengono trasmesse all'opponente con la comunicazione dell'Ufficio dell'istanza del richiedente della prova dell'uso.

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 4, RDMUE](#), le prove devono essere depositate in conformità dell'[articolo 55, paragrafo 2](#), e degli articoli [63](#) e [64](#), RDMUE, e consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti ed elementi giustificativi come ad esempio imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'[articolo 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#). L'[articolo 10, paragrafo 4, RDMUE](#), consente inoltre il ricorso a indagini di mercato e citazioni in elenchi e pubblicazioni di associazioni professionali del settore quali mezzi di prova idonei (14/03/2011, [B 1 582 579](#); 18/06/2010, [B 1 316 134](#)).

I listini prezzi e i cataloghi sono esempi di «materiale prodotto direttamente dalla parte stessa». Anche la «relazione e il bilancio annuale» della società rientrerebbero in tale definizione.

Il requisito della prova dell'uso prospetta sempre il problema del *valore probatorio* che occorre attribuire al materiale presentato. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, [parte A, sezione 10, Prove, 4.2, Dichiarazioni giurate \(affidavit\)](#).

#### 5.3.2.2 Riferimenti ad altri procedimenti

L'opponente può addurre constatazioni effettuate da uffici o giudici nazionali in procedimenti paralleli. Sebbene l'Ufficio non sia vincolato dalle constatazioni degli uffici o dei giudici nazionali, deve debitamente prenderle in considerazione trattandosi di elementi che potrebbero influire sulla sua decisione. È importante che l'Ufficio abbia la possibilità di valutare il tipo di prove su cui si è basata la decisione nazionale. L'Ufficio considera i diversi requisiti procedurali e sostanziali eventualmente esistenti dinanzi al rispettivo organismo nazionale (25/08/2003, [R 1132/2000-4](#), VANETTA / VIENNETTA (FIG. MARK), § 16; 18/10/2000, [R 550/1999-3](#), DUKE (FIG. MARK) / DUKE, § 23). Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, [3.2 Riferimenti a decisioni degli uffici nazionali e dei tribunali, nonché a decisioni dell'Ufficio](#) alla pagina 186.

L'opponente può fare riferimento a documenti presentati come prove dell'uso in precedenti procedimenti dinanzi all'Ufficio. L'Ufficio considera validi tali riferimenti, a condizione che l'opponente identifichi in modo chiaro i documenti ai quali si riferisce e il procedimento nell'ambito del quale sono stati presentati. Se non vi è una sufficiente individuazione dei documenti pertinenti, l'Ufficio invita l'opponente a precisare con chiarezza i documenti ai quali si riferisce o a produrre nuovamente tali documenti. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, [parte A, sezione 10, Prove, punto 3.1, Riferimento a documenti o prove in altri procedimenti dinanzi all'Ufficio](#).

#### 5.3.2.3 Dichiarazioni giurate (affidavit)

Mentre i mezzi di prova sopra elencati, come imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa, non danno adito a problemi particolari, occorre esaminare più in dettaglio le dichiarazioni di cui all'[articolo 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#). Per informazioni generali, cfr. le Direttive, [parte A, Sezione 10, Prove, 4.2, Dichiarazioni giurate \(affidavit\)](#).

Distinzione tra ammissibilità e rilevanza (valore probatorio)

Si è molto dibattuto sulla questione della rilevanza delle dichiarazioni. Al riguardo, occorre tenere nettamente distinte le questioni dell'ammissibilità e del valore probatorio di tali prove.

Per quanto concerne l'**ammissibilità**, l'[articolo 10, paragrafo 4, RDMUE](#), menziona espressamente le dichiarazioni di cui all'[articolo 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#), quale mezzo ammissibile di prova dell'uso. L'[articolo 97, paragrafo 1, RMUE](#), enumera i mezzi istruttori, tra i quali le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o altre dichiarazioni che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui vengono redatte, abbiano effetto equivalente. Occorre quindi esaminare se la dichiarazione presentata costituisce una dichiarazione ai sensi dell'[articolo 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#).

L'[articolo 97, paragrafo 1, lettera f\), RMUE](#), non precisa da chi debbano essere firmate tali dichiarazioni, cosicché non vi sono motivi per ritenere che dichiarazioni firmate dalle parti stesse del procedimento non siano contemplate da questa disposizione (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Quanto all'**efficacia probatoria** di questo tipo di prove, l'Ufficio distingue tra dichiarazioni provenienti dalla sfera di influenza dello stesso opponente o da suoi dipendenti e quelle provenienti da una fonte indipendente, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza consolidata (09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 54).

#### Dichiarazioni provenienti dal titolare o da un suo dipendente

Le dichiarazioni provenienti dalla sfera di influenza del titolare del marchio anteriore (redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti) hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Ciò è dovuto al fatto che la percezione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale in materia.

Va evitata qualsiasi generalizzazione, posto che il valore esatto di tali dichiarazioni dipende sempre dalla loro forma e dal loro contenuto concreti e il risultato finale dipende dalla valutazione complessiva delle prove in ogni singolo caso.

Un passaggio di proprietà che ha avuto luogo dopo la data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea può rendere nulle le dichiarazioni rese dai nuovi proprietari, in quanto questi ultimi in genere non hanno alcuna conoscenza diretta da utilizzare come base per rilasciare dichiarazioni riguardanti l'uso del marchio da parte del precedente proprietario (17/06/2004, [R 16/20041](#), REPORTER / REPORTER, § 23-24).

Ciononostante, in caso di cessione o di altro passaggio di titolo, qualsiasi nuovo titolare può invocare l'uso fatto durante il periodo di tolleranza dal(i) suo(i) predecessore(i). L'uso da parte del predecessore può essere provato dal predecessore stesso e con tutti gli altri mezzi affidabili, ad esempio informazioni tratte dai registri aziendali, qualora il predecessore stesso non sia disponibile.

#### Dichiarazioni rese da terzi

Alle dichiarazioni (ad esempio, indagini) redatte **da una fonte indipendente** è attribuito maggior valore probatorio (19/01/2011, [R 1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (FIG. MARK), § 31).

Tale prassi è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa «*Chiemsee*» (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230), nella quale la Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni in ordine alle prove adeguate del carattere distintivo di un marchio acquistato in seguito all'uso. Sebbene l'acquisizione del carattere distintivo non sia di per sé la stessa cosa dell'uso effettivo, la prima è costituita da elementi di prova dell'uso di un segno sul mercato. Di conseguenza, la giurisprudenza relativa a tali elementi di prova può essere utilizzata per analogia.

## 5.4 Reazione del richiedente

### 5.4.1 Trasmissione delle prove

Una volta ricevute le prove dell'uso presentate dall'opponente, l'Ufficio le trasmette integralmente al richiedente.

L'Ufficio concede al richiedente un termine di due mesi per presentare le sue osservazioni di risposta sulle prove dell'uso (e sull'opposizione).

### 5.4.2 Mancanza di prove o di prove pertinenti

L'Ufficio può tuttavia concludere il procedimento immediatamente se l'opponente **non ha presentato alcuna prova entro il termine assegnato o se le prove presentate non sono manifestamente pertinenti** e ciò incide su tutte le registrazioni di marchi anteriori. La ratio di questa prassi è di evitare la prosecuzione di procedimenti il cui esito è già scontato, vale a dire il rigetto dell'opposizione per mancanza della prova dell'uso (principio di economia dei mezzi procedurali e di buona amministrazione).

Se soltanto **alcuni dei marchi anteriori** sono soggetti al requisito della prova dell'uso e l'opponente non presenta alcuna prova o se le prove prodotte sono manifestamente irrilevanti, il richiedente è invitato a presentare osservazioni sull'opposizione in relazione ai restanti marchi anteriori, indipendentemente dal fatto che abbia limitato le proprie osservazioni iniziali alla richiesta della prova dell'uso o abbia altresì presentato osservazioni iniziali sull'opposizione.

In tutti gli altri casi, esse sono trasmesse al richiedente, a cui viene dato un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni. L'Ufficio non deve segnalare all'opponente che vi sono dubbi in ordine alla sufficienza delle prove, né invitarlo in questo caso a produrre ulteriori prove. Tali atti sarebbero contro la posizione imparziale dell'Ufficio in contraddittorio (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19).

#### 5.4.3 Nessuna reazione dal richiedente

Se il richiedente non reagisce entro il termine concessogli, l'Ufficio adotta una decisione sulla base delle prove a sua disposizione. Il fatto che il richiedente non fornisca alcuna risposta non comporta alcuna acquiescenza, da parte sua, circa la sufficienza delle prove prodotte come prove dell'uso (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

#### 5.4.4 Ritiro formale dell'istanza

Se il richiedente risponde alla prova dell'uso ritirando formalmente la propria istanza di prova dell'uso, la questione dell'uso del marchio cessa di essere oggetto della controversia. Poiché al richiedente spetta la facoltà di richiederla, gli spetta altresì la facoltà di porre fine a questo aspetto del procedimento ritirando formalmente l'istanza (21/04/2004, [R 174/2003-2](#), SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

### 5.5 Ulteriore reazione dell'opponente

L'opponente ha la facoltà di presentare osservazioni di replica alle osservazioni del richiedente. Ciò assume particolare importanza quando la decisione da prendere potrebbe in parte basarsi sugli argomenti avanzati dal richiedente per sostenere che le prove prodotte non sono atte a dimostrare l'uso del marchio.

La Commissione di ricorso ha considerato il rifiuto di concedere all'opponente l'opportunità di prendere posizione al riguardo come errore procedurale sostanziale (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20).

Per ulteriori dettagli sulla presentazione di elementi di prova aggiuntivi, cfr. il [punto 5.3.1 che precede](#).

### 5.6 Lingue nei procedimenti di prova dell'uso

Ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6, RDMUE](#), se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio può chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.

La decisione dell'Ufficio circa l'eventuale obbligo dell'opponente di fornire una traduzione delle prove dell'uso nella lingua del procedimento ha carattere discrezionale. Nell'esercitare il proprio potere discrezionale, l'Ufficio effettua una ponderazione degli interessi di entrambe le parti.

Da un lato, occorre tenere presente che, per l'opponente, potrebbe risultare estremamente dispendioso e oneroso tradurre le prove dell'uso prodotte nella lingua del procedimento.

Dall'altro, però, il richiedente ha il diritto di essere informato sul contenuto delle prove depositate, onde essere messo in grado di difendere i propri interessi. È indispensabile che il richiedente sia in grado di valutare il contenuto dei documenti probatori presentati dall'opponente. A tale riguardo, occorre tener conto della natura di tali documenti. Ad esempio, si potrebbe ritenere che le fatture «standard» e i campioni di imballaggi non richiedano una traduzione per essere compresi dal richiedente (15/12/2010, [T-132/09](#), Epcos, EU:T:2010:518, § 51 e seguenti; 30/04/2008, [R 1630/2006-2](#), DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 e seguenti (oggetto di ricorso con procedimento 24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, [R 1404/2007-2](#) & [R 1463/2007-2](#), FAY (fig) / FAY & CO, § 26 e seguenti.).

Se il richiedente chiede espressamente una traduzione delle prove nella lingua del procedimento e motiva la sua richiesta (cfr. l'[articolo 10, paragrafo 6, RDMUE](#) in combinato disposto con l'[articolo 24, REMUE](#)), in linea di principio, l'Ufficio invita l'opponente a fornire tale traduzione. È tuttavia possibile disattendere la richiesta quando risulti evidente che la pretesa del richiedente, considerato il carattere ovvio delle prove prodotte, è esagerata o addirittura abusiva.

Nei casi in cui l'Ufficio esiga una traduzione delle prove prodotte, assegna all'opponente un termine di due mesi per presentarla. Qualora le prove dell'uso fornite siano alquanto voluminose, l'Ufficio può invitare espressamente l'opponente a tradurre solo le parti dei documenti presentati che esso ritenga sufficienti per dimostrare l'uso effettivo del marchio durante il periodo di riferimento. Spetta in linea di massima all'opponente valutare se possa essere necessaria una traduzione integrale di tutte le prove. Queste ultime saranno prese in considerazione solo nella misura in cui è stata prodotta una traduzione o non necessitano di alcuna spiegazione ulteriore indipendentemente dai loro elementi testuali.

Se l'opponente presenta le prove dell'uso in una lingua diversa dalla lingua procedurale entro il termine stabilito per la presentazione della prova dell'uso e successivamente presenta di propria iniziativa una traduzione delle prove nella lingua procedurale dopo la scadenza di quel termine, queste prove saranno prese in considerazione e trasmesse al richiedente per acquisire le sue osservazioni. Ciò vale anche se l'Ufficio non ha chiesto all'opponente di presentare una traduzione e anche se il richiedente non ha ancora contestato le prove.

## 6 Conclusione del procedimento

### 6.1 Conciliazione

[Articolo 47, paragrafo 4, RMUE](#)

[Articolo 6, paragrafo 2, RDMUE](#)

[Part C, Opposizione, sezione 1 Procedimento di opposizione, 6 Conclusione del procedimento, 6.5 Decisione sulla ripartizione delle spese, 6.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese.](#)

Le parti sono libere di decidere sulla misura che determina la conclusione del procedimento di opposizione. Inoltre, le parti sono incoraggiate a negoziare al fine di raggiungere una soluzione amichevole in qualsiasi momento nel corso del procedimento, anche dopo il periodo di riflessione. Tra le possibili modalità di risoluzione di un'opposizione vi sono le limitazioni della domanda di marchio dell'Unione europea che comportano il ritiro dell'opposizione (per informazioni dettagliate, cfr. Direttive, [Parte C Opposizione, sezione 1 Procedimento di opposizione, 6 Conclusione del procedimento, 6.2 Limitazioni e ritiri](#) e [Parte C Opposizione, sezione 1 Procedimento di opposizione, 4.4.1 Restrizioni, ritiri e richieste di prove dell'uso da depositare tramite un documento separato](#)). Appena le parti raggiungono un accordo e hanno adottato le misure concordate per chiudere il procedimento (ad esempio, ritirando l'opposizione o la domanda di marchio dell'Unione europea), devono informare l'Ufficio che procederà di conseguenza.

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

A tal fine, esso può formulare proposte per una composizione amichevole della controversia. Poiché, in linea di principio, l'Ufficio non può (né intende) sostituirsi alle parti, interverrà solamente nei casi in cui un accordo tra le parti appaia come la soluzione più opportuna.

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. La conciliazione può essere preceduta da una richiesta di sospensione (per dettagliate informazioni, cfr. Direttive, [Parte C Opposizione, sezione 1 Procedimento di opposizione, 7 Altre questioni procedurali, 7.3 Sospensione](#)).

In merito al rimborso delle tasse e alla decisione sulle spese in caso di conciliazione, cfr. Direttive, [Parte C Opposizione, sezione 1 Procedimento di opposizione, 6 Conclusione del procedimento, 6.4 Rimborso della tassa](#) e [6.5 Decisione sulla ripartizione delle spese](#).

## 6.2 Limitazioni e ritiri

Articolo [66, paragrafo 1](#), articolo [71, paragrafo 3](#), [articolo 146, paragrafo 6, lettera a\)](#), [articolo 146, paragrafo 9](#) e [articolo 109, RMUE](#)

[Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE](#)

### 6.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di MUE

[Articolo 49, RMUE](#)

[Articolo 6, paragrafo 5, RDMUE](#)

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

Tali richieste devono essere depositate tramite documenti separati in modo conforme a quanto indicato nel punto [4.4.1](#) che precede.

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

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

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

Se la limitazione non è ammissibile, anche se solo in parte, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità. Se il richiedente sana l'irregolarità, la limitazione sarà registrata con la data effettiva della richiesta iniziale. Se il richiedente non sana l'irregolarità, la limitazione sarà respinta nella sua interezza e il procedimento continuerà sulla base dell'elenco originario di prodotti e servizi (cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 5.3.5](#)). L'opponente sarà informato di quanto precede.

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

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

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

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di una domanda di MUE, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 5.3](#) e parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punti [5.1](#) e [5.2](#).

#### 6.2.1.1 Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità

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

Quando la domanda di MUE 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.

La lettera dell'opponente non deve contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia ricevuta alla data o dopo la data della limitazione del richiedente.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

#### 6.2.1.2 Limitazioni e ritiri di domande di MUE 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 MUE 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.

A condizione che la limitazione del richiedente sia ricevuta prima della scadenza del periodo di riflessione, la tassa di opposizione viene rimborsata anche se il conseguente ritiro dell'opposizione viene ricevuto e il procedimento viene chiuso dopo la scadenza del periodo di riflessione.

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

La lettera dell'opponente non deve contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia ricevuta alla data o dopo la data della 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.

#### 6.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di MUE 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, o qualora la domanda di MUE sia ritirata, ne viene inviata la notifica alle parti e il procedimento 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, cfr. il [punto 6.5.3 che segue](#).

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

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta, qualunque essa sia. Se l'opposizione viene mantenuta, il procedimento continua. Se l'opposizione viene ritirata, il procedimento di opposizione viene chiuso. Se l'opponente in un primo momento mantiene la sua opposizione e successivamente la ritira, il caso viene trattato come ritiro dell'opposizione secondo quanto previsto dal [punto 6.2.2.2 che segue](#).

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, cfr. il [punto 6.5.3 che segue](#).

#### 6.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della Commissione di ricorso allargata del 27/09/2006, [R 331/2006-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.

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

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1](#) e [parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione, punto 4.3](#).

Una domanda di MUE non può essere ritirata una volta finalizzata la decisione che respinge in toto la domanda di MUE.

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

Il **ritiro di qualsiasi ricorso pendente** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia) implica che la **decisione impugnata diventa definitiva**. Di conseguenza, la domanda di MUE controversa non può più essere ritirata successivamente.

#### 6.2.1.5 Lingua

[Articolo 146, paragrafo 6, lettera a\), RMUE](#)

Durante il procedimento di opposizione una limitazione può essere presentata nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

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

## 6.2.2 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. Ritiri condizionati o ambigui non vengono accettati e vengono trasmessi al richiedente a scopo puramente informativo, per notificare alle parti che non verrà preso in considerazione.

Se l'opponente ritira la propria opposizione indipendentemente da eventuali limitazioni della domanda di MUE, possono presentarsi tre fattispecie a seconda dello stato dell'opposizione. Per informazioni sulle conseguenze del ritiro di un'opposizione a causa di una limitazione della domanda di MUE, cfr. i punti [6.2.1.1-6.2.1.3](#) che precedono.

### 6.2.2.1 Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro prima della fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. A differenza di un ritiro dell'opposizione dovuto a una limitazione della domanda di MUE durante il periodo di riflessione (cfr. il [punto 6.2.1.2 che precede](#)), l'Ufficio non restituisce la tassa di opposizione né prende una decisione sulle spese.

### 6.2.2.2 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, cfr. il [punto 6.5.3 che segue](#).

### 6.2.2.3 Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della commissione di ricorso allargata del 27/09/2006, [R 331/2006-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.

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.

Il **ritiro di qualsiasi ricorso pendente** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia) implica che la **decisione impugnata diventa definitiva**. Di conseguenza, l'opposizione non può più essere ritirata successivamente.

Per ulteriori informazioni sui ritiri durante i procedimenti di ricorso, cfr. le [Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1](#).

#### 6.2.2.4 Lingua

[Articolo 146, paragrafo 9, RMUE](#)

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

#### 6.2.3 Revoca di ritiri/limitazioni

Le parti sono autorizzate a revocare un ritiro/una limitazione presentati in precedenza solamente se l'Ufficio riceve una lettera concernente la revoca del ritiro/della limitazione precedenti nello stesso giorno della prima presentazione (cfr. anche le Direttive, [parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.2.1](#)).

### 6.3 Decisione nel merito

La decisione nel merito viene presa solo una volta che le parti hanno depositato tutti i documenti richiesti. 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.

#### 6.3.1 Diritto anteriore non dimostrato

[Articolo 8, paragrafo 1, RDMUE](#)

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

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

### 6.3.2 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. Questo perché l'obbligo di escludere un marchio dalla registrazione in caso di applicazione di un impedimento a seguito dell'opposizione è redatto al tempo presente nell'[articolo 8, RMUE](#), che richiede la presenza di un conflitto al momento in cui è presa la decisione. Il motivo per cui il diritto anteriore ha cessato di produrre effetti è irrilevante.

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

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

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

## 6.4 Rimborso della tassa

### 6.4.1 Opposizione considerata non presentata

Articolo [46, paragrafo 3](#), e articolo [181, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE](#)

Se un'opposizione si considera non presentata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente (cfr. il [punto 2.2.2 che precede](#)), l'opponente ha diritto al rimborso della tassa di opposizione, comprese eventuali soprattasse.

#### 6.4.1.1 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.

#### 6.4.1.2 Rimborso dopo la ripubblicazione

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

#### 6.4.2 Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di MUE

[Articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, RDMUE](#)

##### 6.4.2.1 Domanda di MUE ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione

Se il richiedente ritira la sua domanda di MUE 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 (cfr. i punti [6.2.1.1](#) e [6.2.1.2](#) che precedono).

##### 6.4.2.2 Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di MUE entro il periodo di riflessione

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 (cfr. i punti [6.2.1.1](#) e [6.2.1.2](#) che precedono).

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

[Articolo 9, paragrafo 4, RDMUE](#)

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

- uno dei procedimenti di opposizione si è concluso con il respingimento della domanda di MUE 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 MUE X, e la domanda di MUE 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 MUE 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.

#### 6.4.4 Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata

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

[Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5, RDMUE](#)

Se l'opponente ritira la propria opposizione prima della fine del periodo di riflessione e non è intervenuta alcuna limitazione della domanda di MUE, l'Ufficio non rimborsa la tassa di opposizione né adotta una decisione sulle spese (cfr. il [punto 6.2.2.1 che precede](#)).

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

[Articolo 6, paragrafi 3 e 5, RDMUE](#)

Se l'opposizione viene ritirata prima che il richiedente limiti la propria domanda, la tassa non viene rimborsata (cfr. i punti [6.2.1.1](#) e [6.2.1.2](#) che precedono). Inoltre, se il richiedente ritira la propria domanda in seguito (ad es. come reazione) al ritiro dell'opposizione, la tassa non viene rimborsata.

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

##### 6.4.4.3 Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento

[Articolo 6, paragrafi 2, 4 e 5, RDMUE](#)

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

#### 6.4.4.4 Chiusura del procedimento per altri motivi

Articoli [7](#), [45](#) e [articolo 119, paragrafo 2, RMUE](#)

Articoli [5](#) e [6](#), RDMUE

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

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

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

## 6.5 Decisione sulla ripartizione delle spese

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

[Articolo 109, RMUE](#)

[Articolo 6, paragrafo 4, RDMUE](#)

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

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

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

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

#### 6.5.2.1 Accordo sulle spese

[Articolo 109, paragrafo 6, RMUE](#)

Nei casi in cui le parti abbiano composto il procedimento di opposizione con un accordo che comprende le spese, l'Ufficio non formula alcuna decisione sulle spese. Lo stesso vale per i casi in cui l'Ufficio riceva una notifica sottoscritta da entrambe

le parti in cui si dichiara che le stesse hanno raggiunto un accordo sulle spese. Tale richiesta può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. L'Ufficio deve ricevere tali informazioni prima di confermare la chiusura del procedimento.

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

#### 6.5.2.2 Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa»

Quando la parte che avrebbe diritto al rimborso delle spese conformemente alle regole generali di cui al seguente [punto 6.5.3](#) 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.

#### 6.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese

<a href="#">Articolo 109, RMUE</a>
------------------------------------

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

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 MUE 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 28/04/2004, [T-124/02](#) e [T-156/02](#), Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). In linea di principio ogni parte sostiene le proprie spese.

Una diversa ripartizione delle spese può, tuttavia, essere giustificata per motivi di equità.

Ciò può verificarsi nel caso in cui la domanda sia limitata in modo tale da non superare chiaramente l'estensione dell'opposizione e comporterebbe semplicemente procedimenti ingiustificatamente prolungati.

Inoltre, tenendo presente che i procedimenti dinanzi all'Ufficio dovrebbero essere efficaci, efficienti e rapidi, l'Ufficio può decidere una diversa ripartizione delle spese in casi eccezionali in cui il comportamento di una parte è stato chiaramente abusivo, con conseguenti inutili complicazioni e/o ritardi della procedura.

Tra i fattori che **potrebbero essere presi in considerazione** figurano:

- inosservanza delle norme e degli orientamenti dell'Ufficio su procedimenti efficaci, efficienti e rapidi che richiedono tempi e lavoro notevolmente più lunghi per l'altra parte o l'Ufficio;
- casi in cui vengono ignorati palesemente i tentativi **in buona fede di una parte** di composizione amichevole (o di altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia) in cui non vi sono giustificazioni o motivi alla base della mancata risposta (pur negativa).

Qualsiasi diversa ripartizione delle spese sarà decisa caso per caso, tenendo conto di tutti i fatti.

#### 6.5.4 Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio

##### 6.5.4.1 Opposizioni multiple

#### Rigetto completo della domanda di MUE

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

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

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

Pertanto, in applicazione del principio di equità, a ciascuna parte sarà ordinato di sopportare le proprie spese.

#### Rigetto parziale della domanda di MUE

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

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

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

#### 6.5.4.2 Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità

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

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

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

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

#### 6.5.4.3 Casi congiunti

##### [Articolo 9, RDMUE](#)

Per ulteriori informazioni sulla riunione di procedimenti, cfr. [il punto 7.4.3, Procedimenti congiunti](#) che segue.

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.

#### 6.5.4.4 Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese»

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

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

## 6.6 Determinazione delle spese

##### [Articolo 109, paragrafi 1, 2, 7 e 8, RMUE](#)

##### [Articolo 18 REMUE](#)

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

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.

### 6.6.1 Importi da determinare

Le spese da sopportare comprendono (i) la tassa di opposizione e (ii) le spese indispensabili per il procedimento di cui all'[articolo 109, paragrafo 1, RMUE](#). Sono sempre fissate in euro, indipendentemente dalla valuta nella quale la parte ha pagato il proprio rappresentante.

La tassa di opposizione è pari a 320 EUR (come specificato nell'[allegato](#) al RMUE).

Le spese indispensabili per il procedimento comprendono le spese di rappresentanza, di viaggio e di soggiorno. In assenza di audizione, sono rilevanti soltanto le spese di rappresentanza.

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 professionale ai sensi dell'[articolo 120, paragrafo 1, RMUE](#), indipendentemente dal fatto che tali spese siano state effettivamente sostenute. Se la parte vincente è stata rappresentata da un rappresentante professionale 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, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale](#).

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

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

Se le Commissioni di ricorso annullano una decisione e rinviando il caso alla divisione 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.

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

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.

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

#### 6.6.3 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; in tal caso la parte interessata deve anch'essa soddisfare i requisiti applicabili):

- ammissibilità
- prove.

##### 6.6.3.1 Ammissibilità

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

##### 6.6.3.2 Prove

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

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

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

#### 6.6.4 Revisione della determinazione delle spese

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 (16/12/2004, [R 503/2001-4](#), BIOLACT / BIO).

## 7 Altre questioni procedurali

### 7.1 Correzione di errori

[Articolo 49, paragrafo 2, RMUE](#)

#### 7.1.1 Correzione di errori nell'atto di opposizione

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

Per informazioni sulle correzioni del nome e dell'indirizzo di un opponente o del suo rappresentante, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e Rappresentanza professionale, punto 11](#).

#### 7.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni

[Articolo 44, paragrafo 3, RMUE](#)

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

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

Se le opposizioni sono state depositate dopo la «prima» pubblicazione della domanda di MUE, 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 (cfr. il [punto 6.4.1.2 che precede](#)).

## 7.2 Termini

[Articoli 101](#) e [articolo 146, paragrafo 9, RMUE](#)

Articoli [63](#) e [68](#), RDMUE

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

Per informazioni generali sui termini e il proseguimento del procedimento, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini](#).

### 7.2.1 Proroga dei termini nel procedimento di opposizione

#### 7.2.1.1 Termini non prorogabili e prorogabili

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

- il termine di opposizione di tre mesi per il deposito di un'opposizione ([articolo 46, paragrafo 1, RMUE](#));
- il termine di tre mesi per il versamento della tassa di opposizione ([articolo 46, paragrafo 3, RMUE](#));
- il termine di un mese per il versamento della soprattassa qualora il pagamento sopraggiunga in ritardo e non vi siano prove che lo stesso sia stato avviato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di pagamento ([articolo 141, paragrafo 3, RMUE](#));
- il termine di due mesi per sanare le irregolarità ([articolo 5, paragrafo 5, RDMUE](#)).

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

#### 7.2.1.2 Condizioni della richiesta

Va tenuto presente che le proroghe del periodo di riflessione sono disciplinate da un regime speciale. Per maggiori dettagli, cfr. il [punto 3.2 che precede, Proroga del periodo di riflessione](#).

La richiesta di proroga deve soddisfare le seguenti condizioni:

- il termine deve essere prorogabile;
- la proroga deve essere richiesta dalla parte interessata;
- la richiesta deve essere firmata; (se presentata con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma);
- la richiesta deve pervenire all'Ufficio al più tardi alla data di scadenza del termine;
- 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. Se l'Ufficio riceve una richiesta di proroga dopo la scadenza del termine, la stessa viene rigettata.

Di norma, la prima richiesta di proroga ricevuta entro i tempi fissati verrà ritenuta opportuna e sarà accolta per un periodo pari (o inferiore, se così richiesto) al termine originario. 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.

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

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

Ciò non impedisce alla parte richiedente di ottenere il consenso scritto dell'altra parte alla richiesta. Tuttavia, il **consenso** dato dall'altra parte non priva l'Ufficio del suo **potere discrezionale** in ordine alla concessione di tale proroga. In ogni caso, il consenso dato dall'altra parte sarà preso in debita considerazione dall'Ufficio nell'esercizio della sua discrezionalità.

Perché il consenso sia preso in considerazione, non è sufficiente che la parte richiedente assicuri l'Ufficio che il consenso è stato dato. L'altra parte deve esprimere il proprio consenso con documento separato, o firmando la presentazione della parte richiedente. In quest'ultimo caso, se il consenso è presentato con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma; tuttavia, la firma dell'altra parte deve essere presente affinché il consenso sia accettabile.

Per maggiori informazioni sulle proroghe dei termini, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Mezzi di comunicazione e limiti temporali](#).

### 7.2.1.3 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, alla parte interessata viene concesso almeno un giorno, anche se la richiesta di proroga è sopraggiunta l'ultimo giorno del termine.

## 7.3 Sospensione

[Articolo 71](#) e [articolo 9, paragrafo 2, RDMUE](#)

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

### 7.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti

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

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

Su richiesta congiunta delle parti interessate, la sospensione è prorogata, senza necessità di motivare la richiesta.

Tuttavia, la durata massima di tale sospensione del procedimento è limitata a **due** anni in base a quanto indicato nell'[articolo 71, paragrafo 2, RDMUE](#), e tale durata va intesa come un periodo di due anni cumulativi nel corso del procedimento.

Tali richieste congiunte di proroga di una sospensione sono accolte per successivi periodi di sei mesi (indipendentemente dal termine richiesto dalle parti, ma con la possibilità di uscita) o per il restante periodo di tempo se rimangono meno di sei mesi della durata massima totale di due anni. Una richiesta congiunta di sospensione è respinta in quanto inammissibile se le parti hanno utilizzato la durata massima totale di due anni.

### 7.3.2 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, ad esempio quando:

- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un marchio (compresa la trasformazione);
- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un'indicazione geografica o designazione di origine;
- il diritto anteriore è a rischio (per via di un'opposizione o un annullamento);
- vi sono osservazioni da parte di terzi che sollevano seri dubbi sulla possibilità di registrare la domanda di MUE (cfr. Il [punto 4.6](#) che precede);
- vi sono errori nella pubblicazione di una domanda contestata che impongono una nuova pubblicazione del marchio;
- risultano trasferimenti pendenti su MUE / domande di MUE anteriori o domande di MUE contestate;
- è stata sollevata un'irregolarità in relazione alla limitazione di una domanda controversa;
- è stata sollevata un'irregolarità in relazione alla rappresentanza professionale.

Va rilevato che in nessuno dei suddetti casi sussiste l'obbligo di sospendere il procedimento. L'Ufficio deciderà se una sospensione è adeguata in base alle circostanze del singolo caso. Tale decisione è pertanto a discrezione dell'Ufficio. Se avanzata da una sola delle parti, la richiesta deve essere debitamente motivata. Le trattative in corso fra le parti non costituiscono una giustificazione adeguata per una sospensione richiesta da una sola delle parti.

Il procedimento è di norma sospeso fino al completamento della procedura che porta alla sospensione. Il limite relativo alla durata totale della sospensione indicato nell'[articolo 71, paragrafo 2, RDMUE](#) non trova applicazione.

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

[Articolo 71, paragrafo 1, lettere a\) e b\), RDMUE](#)

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

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

Tuttavia, l'Ufficio può sospendere il procedimento anteriore qualora **una delle parti lo richieda** e il diritto anteriore sia una domanda o sia a rischio. Se il diritto anteriore è nazionale, le parti devono fornire le prove delle difficoltà riscontrate. In tal caso l'esito del procedimento contro il marchio anteriore deve incidere in qualche misura sull'opposizione. Pertanto, ai fini della decisione sulla sospensione, si considererà l'esito plausibile dell'opposizione, in particolare quando la decisione definitiva sull'opposizione non può essere resa senza tener conto della domanda anteriore o della registrazione anteriore. Lo stesso vale se le circostanze del caso non consentono all'Ufficio di dire che l'opposizione sarà rigettata (ad esempio, in quanto non vi è rischio di confusione) o mantenuta (in quanto sussistono altri diritti anteriori sufficienti a rigettare il marchio contestato per tutti i prodotti e servizi contestati).

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

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

### 7.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di MUE

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.

### 7.3.2.3 Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti)

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

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

prove delle difficoltà riscontrate dalla domanda dell'opponente, il procedimento può essere sospeso.

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

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

### 7.3.3 Opposizioni multiple

#### [Articolo 9, paragrafo 2, RDMUE](#)

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

#### 7.3.3.1 Dopo il respingimento della domanda di MUE

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

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

### 7.3.4 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.

#### 7.3.4.1 Monitoraggio dei fascicoli sospesi

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

Qualora il diritto anteriore sia una domanda di registrazione nazionale o una registrazione nazionale/internazionale a rischio, le parti sono tenute a informare prontamente l'Ufficio di qualsiasi modifica eventuale dello stato dei procedimenti

affidenti la domanda o la registrazione e a fornire prove al riguardo. In ogni caso, ogni sei mesi l'Ufficio consulta l'evidenza online cui è fatto riferimento nell'atto di opposizione. Qualora emerga che i procedimenti pendenti afferenti il diritto anteriore si sono conclusi, riprende il procedimento. Alternativamente, richiede alle parti di fornire un aggiornamento.

#### 7.3.4.2 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 per intero, ad eccezione del periodo di riflessione, che non può mai essere superiore a 24 mesi ai sensi dell'[articolo 6, paragrafo 1, RDMUE](#).

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

#### 7.3.4.3 Calcolo dei termini

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

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

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

## 7.4 Opposizioni multiple

### Articolo 9, RDMUE

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

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.

#### 7.4.1 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 MUE, 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 n. 2, con la quale omette *abbigliamento e cappelli*. Le apposite lettere andrebbero inviate non solo nell'opposizione n. 2, ma anche nelle opposizioni n. 3 e n. 4. Poiché la limitazione

non incide sui prodotti contestati nell'opposizione n. 1, non è necessaria alcuna azione per quanto riguarda tale opposizione.

#### 7.4.2 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 MUE. Prima che possa essere emessa una sentenza sull'opposizione, deve essere analizzata la fase del procedimento delle opposizioni multiple e, a seconda della circostanza è possibile che venga presa una decisione o che venga sospesa l'opposizione. Il principio generale che si applica è che i prodotti e servizi contestati non devono essere rigettati più di una volta in momenti diversi. Le tre situazioni che possono verificarsi sono descritte qui di seguito.

##### 7.4.2.1 Tutte le opposizioni contro la medesima domanda di MUE 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 MUE. Anche se una delle decisioni dovesse essere oggetto di ricorso prima che vengano prese le altre, sembrerebbe preferibile non procedere alla sospensione dell'opposizione, in quanto il procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso potrebbe dilungarsi molto.

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

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

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

Nell'esempio citato sopra al [punto 7.4.1](#), la prima decisione andrebbe presa nell'opposizione n. 3 o nell'opposizione n. 4. L'opposizione 1 non presenta prodotti e servizi sovrapposti a quelli delle altre opposizioni e può pertanto essere trattata separatamente.

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

Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato depositato alcun ricorso, l'opposizione 2 decade, in quanto non ha più un oggetto. Vanno informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'[articolo 109, paragrafo 5, RMUE](#). Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

7.4.2.2 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 MUE.

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

Lo stesso vale per il caso in cui la decisione sull'opposizione rigetti **parte** dei prodotti e servizi della domanda di MUE 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 MUE 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 opposenti delle opposizioni multiple verranno invitati a informare l'Ufficio della loro volontà di mantenere o ritirare l'opposizione. In caso di ritiro dell'opposizione, il procedimento si chiude ed entrambe le parti ne ricevono notifica. Se il procedimento viene chiuso dopo la scadenza del periodo di riflessione, l'Ufficio deciderà sulle spese ai sensi dell'[articolo 109, paragrafo 3, RMUE](#), che stabilisce che ogni parte sostenga le proprie spese. Se, prima della chiusura del procedimento, le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese.

7.4.2.3 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 MUE siano pronte per passare alla fase decisionale mentre altre si trovino ancora in fasi diverse

del contraddittorio. In una tale fattispecie di applicano congiuntamente i principi descritti ai punti 1 e 2. Dipende dall'esito delle decisioni e dall'ampiezza delle cause pendenti se una decisione viene presa in alcune opposizioni e se le opposizioni multiple vanno sospese.

#### 7.4.3 Procedimenti congiunti

##### [Articolo 9, paragrafo 1, RDMUE](#)

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

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

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

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

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

### **7.5 Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento)**

#### 7.5.1 Trasferimento e procedimento di opposizione

##### 7.5.1.1 Introduzione e principio di base

##### [Articolo 20, RMUE](#)

Un trasferimento o assegnazione di un diritto anteriore rappresenta una modifica della titolarità di tale diritto. Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, [parte E, Operazioni del Registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti](#).

Il principio di base è che il nuovo titolare sostituisce il vecchio nel procedimento. La prassi seguita dall'Ufficio nella gestione dei trasferimenti è descritta ai punti [7.5.1.2](#) (la registrazione anteriore è un marchio dell'Unione europea), [7.5.1.3](#) (la registrazione anteriore è una registrazione nazionale), [7.5.1.4](#) (le registrazioni anteriori sono una combinazione di registrazioni di MUE e registrazioni nazionali) e [7.5.1.5](#) (trasferimento di una domanda di MUE 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 MUE 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.

#### 7.5.1.2 Trasferimento di un MUE anteriore

[Articolo 20, paragrafi 11 e 12, RMUE](#)

Per quanto riguarda i MUE o le domande di MUE anteriori, ai sensi dell'[articolo 20, paragrafo 11, RMC](#), fintantoché il trasferimento non è inserito nel registro, il successore nella titolarità non può invocare i diritti che gli derivano dalla registrazione del MUE o dalla domanda di MUE. 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 MUE

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

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

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

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

#### Trasferimento parziale dell'unico MUE su cui si basa l'opposizione

In casi di trasferimento parziale, una parte del marchio dell'Unione europea anteriore rimane al vecchio titolare e un'altra parte viene trasferita a un nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano gli stessi principi del trasferimento di una soltanto di diverse registrazioni di MUE su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto che segue.

#### Opposizione che si basa su più di un MUE

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

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

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

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

#### 7.5.1.3 Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore

#### Opposizione che si basa soltanto su una registrazione nazionale

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

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

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

Poiché esistono diverse pratiche nazionali, non è sempre obbligatorio presentare una copia della richiesta di registrazione del trasferimento con l'ufficio nazionale. Ciononostante, negli Stati membri in cui vige l'obbligo di registrazione di un trasferimento affinché questo produca effetti nei confronti di terzi, il trasferimento deve essere stato registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, l'opposizione deve essere sospesa e l'opponente è tenuto a fornire le prove della registrazione del trasferimento.

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

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

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

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

#### Opposizione che si basa su più di una registrazione nazionale anteriore

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

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

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

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

#### 7.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di MUE e registrazioni nazionali

Quando un'opposizione si basa contemporaneamente su una o più registrazioni di MUE 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 applicano, mutatis mutandis, i principi di cui sopra.

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

#### 7.5.1.5 Trasferimento della domanda di MUE contestata

Se durante il procedimento di opposizione la domanda di MUE 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 MUE e l'opponente.

#### 7.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di MUE contestata

### [Articolo 14, paragrafo 2, REMUE](#)

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

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

*abbigliamento*, e la nuova domanda di MUE Y per *apparati per la locomozione via aria, e calzature*.

Articoli [20](#) e [27](#), RMUE

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

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).

#### 7.5.2 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.

#### 7.5.3 Modifica delle denominazioni

Come indicato in precedenza, una modifica delle denominazioni non implica una modifica della titolarità.

#### 7.5.4 Modifica dei rappresentanti

[Articolo 119, RMUE](#)

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

Per informazioni dettagliate, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale](#).

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

[Articolo 106, RMUE](#)

[Articolo 72, RDMUE](#)

L'[articolo 106, RMUE](#), tratta l'interruzione del procedimento. Il punto 1 distingue tre situazioni:

Il procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

1. qualora il richiedente del MUE sia deceduto o sia sottoposto a tutela legale;
2. qualora il richiedente del MUE 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, cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale](#).

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

#### 7.5.5.1 Decesso o incapacità di agire del richiedente

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

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

[Articolo 106, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#)

[Articolo 72, paragrafo 3, RDMUE](#)

L'[articolo 106, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), si applica a partire dal momento in cui la parte del procedimento non ha più il diritto di disporre della procedura, vale a dire

di disporre dei propri prodotti fino al momento in cui viene nominato un curatore o fiduciario che continuerà quindi a rappresentare la parte ai sensi della legge.

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

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

- Se il rappresentante fornisce tali indicazioni, l'Ufficio continuerà a corrispondere con il fiduciario o curatore. In presenza di termini rilevanti per il richiedente e non ancora scaduti al momento del fallimento, l'Ufficio provvederà a un nuovo avvio di tali termini. Pertanto, in questo caso, il procedimento viene interrotto e immediatamente ripreso. Ad esempio, se il richiedente avesse avuto ancora dieci giorni per presentare osservazioni al momento del fallimento, la nuova lettera dell'Ufficio al fiduciario concederà un nuovo termine di due mesi per la presentazione di tali osservazioni.
- Se non vi sono informazioni relative a un eventuale curatore o fiduciario, l'Ufficio è costretto a dichiarare il procedimento interrotto. Una comunicazione in tal senso viene inviata direttamente al richiedente fallito e all'opponente. Benché non competeva all'Ufficio individuare il curatore, l'Ufficio continuerà a tentare di comunicare con il richiedente fallito al fine di riprendere il procedimento. La ragione di ciò è che, benché il richiedente fallito non sia autorizzato a intraprendere azioni legali vincolanti, generalmente continua a ricevere la corrispondenza o, in caso contrario, la corrispondenza viene consegnata automaticamente al fiduciario, se presente. L'Ufficio potrebbe anche prendere in considerazione eventuali informazioni sull'identità del fiduciario fornite dall'opponente.

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

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

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

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.

7.5.5.3 Decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio

[Articolo 106, paragrafo 1, lettera c\)](#) e [articolo 119, paragrafo 2, RMUE](#)

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

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

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

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

### **Allegato — Calcolo del periodo di tolleranza per il non-uso in caso di marchi nazionali**

La tabella seguente riporta le **disposizioni nazionali** che definiscono la data di inizio del periodo di tolleranza di cinque anni per il mancato uso dei **marchi nazionali** (ultimo aggiornamento generale del 15/09/2020). Le abbreviazioni «TMA» o «IPL» sono state utilizzate come riferimento generico al rispettivo atto legislativo (legge sui marchi o legge sulla PI). La tabella contiene anche le **voci** degli estratti delle banche dati nazionali ove non sia reperibile la data pertinente.

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Austria	<p>Articolo 33 bis, paragrafo 1 bis AT-TMA</p> <p>«Cinque anni dopo la fine del periodo di opposizione o dopo la decisione definitiva sull'opposizione o dopo la chiusura della procedura di opposizione ...»</p>	<p>L'inizio del periodo di utilizzo (Fristbeginn für Benutzung)</p>	
Benelux	<p>Articolo 2.23 bis, paragrafo 1, BX-TMA</p> <p>«... cinque anni dopo la data di completamento della procedura di registrazione ...»</p> <p>Articolo 2.23 bis, paragrafo 2, BX-TMA</p> <p>«... il periodo di cinque anni ... si calcola a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere soggetto a obiezione per impedimenti assoluti o a opposizione oppure, nel caso in cui un'obiezione sia stata notificata o un'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui una decisione che rimuove le obiezioni dell'Ufficio per impedimenti assoluti o che termina la procedura di opposizione diventa definitiva o l'opposizione è ritirata.»</p>	<p><b>Procedimento di registrazione regolare:</b></p> <p>data di registrazione (Inschrijvingsdatum / Date de l'enregistrement)</p> <p><b>Procedimento di registrazione accelerato:</b></p> <p>registrazione in via accelerata (Status van spoedinschrijving / Phase d'enregistrement accéléré)</p>	<p>Nella <b>registrazione accelerata</b>, il Benelux applica una procedura di opposizione post-registrazione e, pertanto, la data di completamento della procedura di registrazione è la data che appare alla voce distinta «registrazione in via accelerata».</p>

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Bulgaria	<p>Articolo 21, paragrafo 1, BG-TMA</p> <p>«... entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla <b>data di registrazione</b> ...»</p>	<p>Data di registrazione (Дата на регистрация)</p>	
Croazia	<p>Articolo 20, HR-TMA</p> <p>«... cinque anni dalla <b>data di completamento della procedura di registrazione</b> ...»</p> <p>Articolo 47, paragrafo 1, HR-TMA</p> <p>«... durante il periodo di cinque anni precedente la data di deposito della domanda o la data di rivendicazione del diritto di priorità del marchio, il marchio anteriore è stato in effettivo uso ..., il marchio anteriore è <b>stato registrato</b> per non meno di cinque anni.»</p>	<p>Data di registrazione (Datum priznanja) (codice INID 151)</p>	
Cipro	<p>Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), CY-TMA</p> <p>«... entro un periodo di cinque anni consecutivi dalla <b>registrazione...</b>»</p> <p>Articolo 33, paragrafo 3, CY-TMA</p> <p>«Un marchio ... è considerato registrato alla <b>data di completamento della procedura di registrazione.</b>»</p>	<p>Data di registrazione (Ημερομηνία Εγγραφής)</p>	<p>In <b>TMview</b>, la data pertinente <b>non</b> è la «data di registrazione» (che, secondo una precedente definizione giuridica, coincideva con la «data della domanda»). La data pertinente è spesso reperibile nella sezione «Iscrizioni», alla voce «Descrizione evento: Marchio registrato il ...».</p>

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Repubblica ceca	<p>Articolo 13, paragrafo 1, CZ-TMA</p> <p>«... cinque anni dopo la registrazione ...»</p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, paragrafo 3, CZ-TMA</p> <p>«(1) ... L'Ufficio registra il marchio nel registro indicandovi anche la data di registrazione ...</p> <p>(3) La registrazione del marchio nel registro ha effetto dalla data di registrazione.»</p>	<p>Data di registrazione (Datum zázpisu)</p> <p>(codice INID 151)</p>	
Dani marcata	<p>Articolo 10 quater, paragrafo 1, DK-TMA</p> <p>«... per un periodo continuo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento della procedura di registrazione ...»</p> <p>Articolo 10 quater, paragrafo 2, lettera i), DK-TMA</p> <p>«La procedura di registrazione si considera completata quando un marchio è registrato ...»</p>	<p>Procedura di registrazione terminata (Reg. procedure slut)</p>	<p><b>Marchi registrati a decorrere dal 01/01/2019:</b></p> <p>data di registrazione</p> <p><b>Marchi registrati prima del 01/01/2019:</b></p> <p><b>se non è stata presentata opposizione:</b></p> <p>primo giorno dopo la fine del periodo di opposizione</p> <p><b>se è stata presentata opposizione:</b></p> <p>(a) data in cui la decisione che pone fine al procedimento di opposizione diventa definitiva, oppure</p> <p>(b) data del ritiro dell'opposizione.</p>

Stato mem bro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Estonia	<p>Articolo 17, paragrafo 3, EE-TMA</p> <p>«... cinque anni sono passati dalla <b>registrazione</b> del marchio anteriore.»</p>	<p>Data di registrazione (Registreerimise kuupäev)</p>	
Finlandia	<p>Articolo 46, FI-TMA</p> <p>«... il periodo di cinque anni è calcolato a decorrere dalla <b>data in cui non può più essere presentata opposizione al marchio</b> ... se un'opposizione è stata presentata, dalla <b>data in cui una decisione che termina il procedimento di opposizione diventa definitiva</b> oppure <b>l'opposizione è ritirata.</b>»</p>	<p><b>Marchi depositati a partire dal 01/05/2019, o in attesa del completamento della procedura di registrazione in data:</b></p> <p>data di inizio del periodo di uso di cinque anni (5 vuoden käyttämisaian alkamisaika)</p> <p><b>Marchi il cui procedimento di registrazione è stato completato prima del 01/05/2019:</b></p> <p>(a) <u>se non è stata presentata opposizione:</u> primo giorno dopo la data alla voce «Data finale di opposizione» («Väiteajan päättymispäivä»)</p> <p>(b) <u>se un'opposizione è stata presentata:</u></p> <p>cfr. sezione «Domande, ricorsi e opposizioni relative al marchio» / «Evento: opposizione» / «Stato: chiuso» / «Data dello stato» («Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet» / «Tapahtuma»: «Väite» / «Tila»: Loppuunkäsitelty' / Tapahtumapäivä)</p>	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Francia	Articolo R 712-23, FR-IPL «La data in cui un marchio è considerato registrato, in particolare ai fini dell'applicazione degli articoli ... L. 714 5, è, per i marchi francesi, la <b>data del «Bollettino ufficiale della proprietà industriale» in cui la registrazione è stata pubblicata.»</b>	Storico / Registrazione senza modifica (Historique / Enregistrement sans modification)	

Stato mem bro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Germ ania	<p>Articolo 26, paragrafo 5, DE-TMA</p> <p><b>Se non è stata presentata opposizione:</b></p> <p>«... cinque anni dalla data in cui non può più essere presentata opposizione al marchio.»</p> <p><b>Se è stata presentata opposizione:</b></p> <p>«... cinque anni dalla data in cui la decisione che pone termine al procedimento di opposizione diventa definitiva o l'opposizione è ritirata.»</p>	<p><b>Marchi depositati dal 14/01/2019:</b></p> <p>inizio del periodo di tolleranza per l'uso (Beginn der Benutzungsschonfrist)</p> <p><b>Marchi depositati prima del 14/01/2019:</b></p> <p>(a) <u>se non è stata presentata opposizione contro il marchio anteriore e l'opposizione contro il MUE basato sul marchio anteriore è stata presentata prima del 14/01/2019:</u></p> <p>data di registrazione nel registro (Tag der Eintragung im Register) (codice INID 151)</p> <p>(b) <u>se non è stata presentata opposizione contro il marchio anteriore e l'opposizione contro il MUE basato su tale marchio anteriore è stata presentata il o dopo il 14/01/2019:</u></p> <p>primo giorno dopo la data di «Fine del periodo di opposizione» (EWT) («Ablauf der Widerspruchsfrist»)</p> <p>(c) <u>se è stata presentata opposizione contro il marchio anteriore:</u></p> <p>«Data di conclusione» («Abschlussdatum») nei dettagli della sezione «Procedimento di opposizione»* («Widerspruchsverfahren»)</p>	<p>* Cfr. la sezione «Tipo di procedura» / «Procedimento di opposizione» – «Mostra dettagli» («Verfahrensart» / «Widerspruchsverfahren» – «Details anzeigen») (linea con la voce relativa alla chiusura del procedimento di opposizione, ad es. «Procedimento di opposizione» – «Marchio cancellato in parte» («Widerspruchsverfahren» – «Marke teilweise gelöscht»)) / «Data di conclusione» («Datum des Abschlusses»)</p> <p>Articolo 158, DE-TMA</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>«...</p> <p>(5) Se l'uso di un marchio su cui si basa un'opposizione è contestato in un procedimento di opposizione avviato prima del 14/01/2019, si applicano l'articolo 26 e l'articolo 43, paragrafo 1, nella versione in vigore fino al 13/01/2019».</p> <p>Articolo 26, paragrafo 5, DE-TMA (nella versione in vigore fino al 13/01/2019):</p> <p>«Nella misura in cui è necessario l'uso entro cinque anni dal momento della registrazione, nei casi in cui è stata depositata un'opposizione contro la registrazione, il momento della registrazione</p>
FINAL	Direttive concernenti l'esame dinanzi	all'Ufficio, Parte C Opposizione	Pag. 920 sarà sostituito dal momento della conclusione del procedimento di
		VERSION 1.4	31/03/2024

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Grecia	Articolo 28, paragrafo 1, GR-TMA:  «... a condizione che il marchio anteriore <b>sia stato registrato</b> per almeno cinque anni ...»	N/A	Non esiste alcuna banca dati online pubblica ufficiale sui marchi in Grecia. Le informazioni ufficiali sui marchi protetti in Grecia sono accessibili online soltanto attraverso Tmview. Le informazioni pertinenti sono reperibili in TMview alla voce «Data di registrazione».

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Ungheria	<p>Articolo 18, paragrafo 1, HU-TMA</p> <p>«... entro un periodo di cinque anni dopo <b>la data di registrazione ...</b>»</p> <p>Articolo 64, paragrafo 1, HU-TMA</p> <p>«<b>La data della decisione sulla registrazione</b> è la data di registrazione del marchio.»</p> <p>Articolo 18, paragrafo 2, HU-TMA</p> <p>«... nel caso di un marchio registrato con la “procedura speciale accelerata» [articolo 64 bis, paragrafo 7)], la data di registrazione è la data:</p> <p>a) successiva alla <b>scadenza del</b> periodo ai sensi dell'articolo 61 ter, paragrafo 1, [<b>periodo di opposizione di tre mesi</b>]; oppure</p> <p>b) nel caso di un'opposizione, quando <b>la decisione sull'opposizione diventa definitiva.</b>»</p>	<p>Data di inizio del periodo di cinque anni entro cui il marchio deve essere messo in uso (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló ötéves időszak kezdő időpontja)</p>	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Irlanda	<p>Articolo 16 bis, paragrafo 1, IE-TMA</p> <p>«... entro il periodo di cinque anni dopo la <b>data di completamento della procedura di registrazione</b> ...»</p> <p>Articolo 45, paragrafo 5, IE-TMA</p> <p>«La procedura di registrazione è considerata completata <b>alla data di pubblicazione</b> ai sensi della sotto-sezione 4); e tale data viene iscritta nel registro.»</p>	Data di pubblicazione della registrazione (Date of publication of registration)	La data pertinente è reperibile in TMview alla voce «Pubblicazione» / «Sezione di pubblicazione: registrazione» / «Data di pubblicazione» (ossia <u>non</u> alla voce «Data di registrazione»).
Italia	<p>Articolo 24, paragrafo 1, IT-IPL</p> <p>«... entro cinque anni dalla <b>registrazione</b>».</p>	Data registrazione	La data di registrazione pertinente è quella della registrazione <b>originaria</b> del marchio.
Lettonia	<p>Articolo 26, LV-TMA</p> <p>«(1) ... entro cinque anni dal completamento della procedura di registrazione ...»</p> <p>(2) Il periodo di cinque anni ... decorre <b>dalla data in cui l'opposizione al marchio in questione non è più possibile oppure, se è stata ricevuta un'opposizione, dalla data della decisione di conclusione del procedimento di opposizione o del ritiro dell'opposizione.</b>»</p>	<p><b>Marchi depositati a partire dal 06/03/2020 e quelli depositati prima di tale data e registrati a partire dal 20/09/2020:</b></p> <p>Il primo giorno successivo alla data indicata alla voce «Data di conclusione della registrazione» (Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (codice INID 451)</p> <p><b>Marchi depositati prima del 06/03/2020 e registrati prima del 20/09/2020:</b></p> <p>Data di registrazione (Reģistrācijas datums) (codice INID 151)</p>	

Stato mem bro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Litua nia	<p>Articolo 20, LT-TMA</p> <p>«... entro un periodo di cinque anni dopo la <b>registrazione ...</b>»</p>	<p>Data di registrazione (Registracijos data) (codice INID 151)</p>	
Malta	<p>Articolo 26, paragrafo 1, MT-TMA</p> <p>«... entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla <b>data di completamento della procedura di registrazione ...</b>»</p> <p>Articolo 56, paragrafo 4, MT-TMA</p> <p>«Alla registrazione di un marchio il Controllore pubblica la registrazione nel modo previsto e rilascia al richiedente un certificato di registrazione.»</p>	<p>Data di registrazione (Data tar-Registrazzjoni)</p> <p>(codice INID 151)</p>	
Polo nia	<p>Articolo 169, paragrafo 1, lettera i), PL-IPL</p> <p>«... per un periodo di cinque anni consecutivi dopo che <b>la decisione sulla concessione di un diritto di protezione è stata presa ...</b>»</p>	<p>Data di concessione (Data udzielenia prawa)</p>	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Portogallo	<p>Articolo 268, paragrafo 1, PT-IPL</p> <p>«... la registrazione termina se il marchio non è messo in effettivo uso per un periodo di cinque anni consecutivi.»</p> <p>Articolo 268, paragrafo 5, PT-IPL</p> <p>«Il periodo di cinque anni inizia a decorrere dalla <b>data di registrazione.</b>»</p>	Data della decisione (Data do Despacho)	

Stato mem bro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Rom ania	<p>Articolo 55, paragrafo 1, lettera a), RO-TMA</p> <p>«...entro un periodo continuo di cinque anni calcolato a decorrere dalla <b>data di completamento della procedura di registrazione ...»</b></p> <p>Articolo 32, RO-TMA</p> <p>«(1) L'OSIM inserisce nel registro dei marchi i marchi ammessi alla registrazione per i quali sia stata completata la procedura di registrazione ... La data di completamento della procedura di registrazione sarà iscritta nel registro.</p> <p>(2) La procedura di registrazione di un marchio si considera completata <b>alla data in cui la domanda di marchio ammesso alla registrazione non può più formare oggetto di opposizione o, nel caso in cui sia stata depositata un'opposizione, alla data in cui la decisione sull'opposizione è divenuta definitiva o l'opposizione è stata ritirata.»</b></p>	<p><b>Per i marchi depositati dal 13/07/2020:</b></p> <p>Data di completamento della procedura di registrazione (Data inchidere procedura)</p> <p><b>Per i marchi depositati prima del 13/07/2020:</b></p> <p>Data della concessione (Data acordare)</p>	<p>Attuazione della nuova voce «Data di completamento della procedura di registrazione» tuttora pendente al momento dell'ultimo aggiornamento generale della presente tabella</p>

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Slovacchia	Articolo 7 quater, paragrafo 1, SK-TMA <i>«... entro un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del marchio ...»</i>	Data di registrazione (Dátum zázpisu) (codice INID 151)	
Slovenia	Articolo 52.b, paragrafo 1, SI-IPL <i>«... entro cinque anni dalla data di registrazione del marchio nel registro ...»</i>	Data di registrazione (Datum registracije) (codice INID 151)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Spagna	<p>Articolo 39, paragrafo 1, ES-TMA</p> <p>«... entro un periodo di cinque anni dalla <b>data di registrazione</b> ...»</p> <p>Articolo 39, paragrafo 2, ES-TMA</p> <p>«Il termine di cinque anni di cui al paragrafo precedente inizia <b>il giorno in cui la registrazione del marchio diventa definitiva</b>. Tale data viene inserita nel registro dei marchi.»</p>	<p><b>Se l'opposizione contro la domanda di MUE è stata depositata il 14/01/2019 o successivamente:</b></p> <p>(a) <u>se nessun ricorso contro la decisione di prima istanza sulla registrazione del marchio anteriore è stato presentato:</u></p> <p><b>1 mese dopo</b> la data indicata nella <b>colonna di sinistra</b> «Data» («Fecha») nella sezione «Atti di trattamento» («Actos de tramitación») / «Atto eseguito» («Acto de tramitación») / «PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [DATA]».</p> <p>(b) <u>se è stato presentato un ricorso contro la decisione di prima istanza sulla registrazione del marchio anteriore, in conseguenza del quale il marchio è concesso:</u></p> <p>due mesi dopo la data indicata nella <b>colonna di sinistra</b> «Data» («Fecha») nella sezione «Atti di trattamento» («Actos de tramitación») / «Atto eseguito» («Acto de tramitación») / «PUBL. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA [DATA]» o «PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA [DATA]» o «PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA DATA]».</p> <p>(c) <u>se è stato presentato un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di seconda istanza dell'Ufficio nazionale spagnolo (OEPM) sulla registrazione del marchio anteriore, in conseguenza del quale il marchio è concesso:</u></p> <p>a meno che l'opponente non dimostri una data successiva,</p>	<p>Sono possibili ulteriori scenari. La rispettiva parte può rivendicare e dimostrare una data di riferimento diversa, a condizione che ciò incida sull'obbligo di dimostrare l'uso effettivo.</p>
FINAL	<p>Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte C Opposizione</p>	<p><b>trenta giorni lavorativi successivi</b> alla data di deposito nella sezione «Atti di trattamento» («Actos de</p>	<p>Pag. 928</p> <p>31/03/2024</p>

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti	
Svezia	Capitolo 3, articolo 2, SE TMA  «... entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla <b>data di completamento della procedura di registrazione.</b> »	Data di entrata in vigore (Dag för laga kraft)	<b>Se non è stata presentata opposizione:</b>  primo giorno dopo che il periodo di opposizione di tre mesi è terminato (l'informazione sul termine del periodo di opposizione è reperibile in TMview alla voce «Data finale del periodo di opposizione»).	<b>Se è stata presentata opposizione:</b>  la data in cui la decisione sull'opposizione è diventata definitiva.