

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

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

Parte C

Opposizione

Sezione 4 Marchi non registrati e

**altri segni utilizzati nella normale prassi
commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)**

Indice

1 Introduzione.....	1274
2 Struttura dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....	1274
3 Presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....	1276
3.1 Prerogativa: diritto conferito direttamente all'opponente.....	1276
3.2 Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....	1277
3.2.1 Introduzione.....	1277
3.2.2 Marchi non registrati.....	1277
3.2.3 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale.....	1278
3.2.3.1 Denominazioni commerciali.....	1280
3.2.3.2 Ragioni sociali.....	1280
3.2.3.3 Nomi di dominio.....	1281
3.2.3.4 Titoli.....	1281
3.3 Requisiti relativi all'uso.....	1282
3.3.1 Criterio nazionale.....	1282
3.3.2 Criterio europeo — utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale.....	1282
3.3.2.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale.....	1283
3.3.2.2 Uso di portata non puramente locale.....	1287
3.3.2.3 Natura dell'uso.....	1291
3.4 Diritto anteriore.....	1293
3.5 Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legge applicabile.....	1293
3.5.1 Il diritto di vietare l'uso.....	1294
3.5.2 Portata della protezione.....	1294
4 Prova del diritto applicabile al segno.....	1295
4.1 L'onere della prova.....	1295
4.2 Mezzi istruttori e livello di prova.....	1296
4.2.1 Legislazione nazionale.....	1297
4.2.2 Legislazione dell'Unione europea.....	1299

1 Introduzione

La relazione tra il sistema del marchio comunitario e la legislazione nazionale si basa sul **principio di coesistenza**. Ciò significa che il sistema del marchio dell'Unione europea e la legislazione nazionale esistono e operano in parallelo. Lo stesso segno può essere protetto dallo stesso titolare in quanto marchio dell'Unione europea e in quanto marchio nazionale in uno o in tutti gli Stati membri. Il *principio di coesistenza* implica inoltre che il sistema del marchio dell'Unione europea riconosca attivamente la rilevanza dei diritti nazionali e il loro ambito di protezione. Qualora sorgessero conflitti tra marchi dell'Unione europea e marchi nazionali o altri diritti nazionali, non esiste alcuna gerarchia a determinare quale sistema prevalga sull'altro; al contrario, in questi casi si applica il principio di priorità. Ove siano soddisfatti i rispettivi requisiti, i marchi nazionali anteriori o altri diritti nazionali anteriori possono costituire un impedimento alla registrazione o un motivo di nullità di un marchio dell'Unione europea successivo.

Nonostante la [direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 per ravvicinare la legislazione degli Stati membri in materia di marchi e le direttive che l'hanno preceduta abbiano armonizzato le leggi relative ai **marchi registrati**, a livello dell'Unione europea non è intervenuta alcuna armonizzazione riguardo ai **marchi non registrati** né riguardo alla maggior parte degli **altri diritti anteriori** di natura simile. Questi diritti non armonizzati restano interamente disciplinati dalle legislazioni nazionali. Inoltre, vi sono diritti, diversi dai marchi, la cui acquisizione e/o ambito di protezione sono disciplinati dal diritto dell'Unione europea.

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) è il motivo di opposizione contro una domanda di MUE sulla base di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, protetto dal diritto dell'Unione europea o dalle leggi degli Stati membri, fatte salve le condizioni di tale disposizione.

2 Struttura dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) recita:

In seguito all'opposizione del **titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale**, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente [...] alla legislazione dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. sono stati **acquisiti** diritti a detto contrassegno **prima** della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;
2. questo contrassegno dà al suo titolare il **diritto di vietare l'uso di un marchio successivo**.

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) comporta che, in aggiunta ai marchi anteriori specificati nell'[articolo 8, paragrafo 2, RMUE](#), i marchi non registrati e altri segni protetti a livello di

Unione europea o Stato membro utilizzati nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale possono essere invocati in un'opposizione, ammesso che tali diritti conferiscano ai titolari il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) non elenca espressamente o esaustivamente i diritti particolari che possono essere invocati in forza di questa disposizione, ma piuttosto presenta un'ampia gamma di diritti che potrebbero essere utilizzati come base per un'opposizione a una domanda di marchio dell'Unione europea. Pertanto, l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) può essere considerato una sorta di «disposizione polivalente» per le opposizioni basate su marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale.

Tuttavia, l'ampia portata dei diritti anteriori da far valere nell'ambito di un procedimento di opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) è soggetta a una serie di condizioni restrittive: tali diritti devono conferire al titolare la facoltà di esercitarli, devono avere una portata non puramente locale, devono essere protetti dalla legislazione applicabile che li disciplina contro l'utilizzo di un marchio successivo e i diritti devono essere stati acquisiti anteriormente alla domanda per la registrazione del marchio dell'Unione europea secondo la legislazione applicabile che li disciplina.

Il requisito della «portata non puramente locale» mira a restringere il numero di diritti non registrati potenzialmente in opposizione, evitando così il rischio di collasso o paralisi del sistema del marchio dell'Unione europea per un numero eccessivo di procedimenti di opposizione basati su diritti relativamente insignificanti.

Il requisito della «protezione a livello nazionale» è ritenuto necessario in quanto i marchi nazionali non registrati non sono facilmente identificabili e la loro protezione non è armonizzata a livello di Unione europea. Di conseguenza, solo la legislazione nazionale che disciplina i segni anteriori può definirne il livello di protezione.

Mentre i requisiti di «utilizzo nella normale prassi commerciale» e di «portata non puramente locale» devono essere interpretati nel contesto del diritto dell'Unione europea (criterio europeo), si applica la legislazione nazionale per determinare se un particolare diritto è riconosciuto e protetto dalla stessa, se il suo detentore ha la facoltà di vietare l'utilizzo di un marchio successivo, e quali condizioni devono essere soddisfatte conformemente alla legislazione nazionale per fare in modo che il diritto sia esercitato efficacemente.

In conseguenza a tale dualismo, l'Ufficio deve applicare sia le disposizioni pertinenti dell'RMUE sia la legislazione nazionale che disciplina il diritto anteriore contrastante. Alla luce del duplice esame da applicare ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), questa disposizione, in quanto nesso tra la legislazione dell'Unione europea e quella nazionale, presenta una natura in un certo senso «ibrida».

3 Presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Le condizioni per invocare con successo l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), sono le seguenti:

1. l'opponente deve essere il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, oppure una persona autorizzata, in virtù della legge applicabile, a esercitare tale diritto (cfr. i punti [3.1](#) e [3.2](#) che seguono);
2. uso nella normale prassi commerciale non puramente locale- (cfr. il punto [3.3](#) che segue);
3. acquisizione anteriore alla domanda di marchio dell'Unione europea ai sensi della legislazione applicabile che disciplina detto segno (cfr. il punto [3.4](#) che segue);
4. diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legislazione applicabile che disciplina detto segno (cfr. il punto [3.5](#) che segue).

3.1 Prerogativa: diritto conferito direttamente all'opponente

Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea offrono vari mezzi per impedire l'uso di marchi successivi in virtù di segni anteriori utilizzati nella prassi commerciale. Tuttavia, al fine di rientrare nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), il diritto precedente deve essere conferito a un particolare **titolare** o a una precisa classe di utenti che abbia **un interesse comparabile a quello di titolarità** sullo stesso, nel senso che possa vietare o impedire l'utilizzo illegittimo del contrassegno da parte di terzi. Ciò è dovuto al fatto che l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) costituisce un motivo «relativo» per un'opposizione e l'[articolo 46, paragrafo 1, lettera c\), RMUE](#) prevede che le opposizioni possano essere presentate soltanto dai titolari di marchi o segni anteriori di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile. In altre parole, soltanto le persone con un interesse riconosciuto direttamente dalla legislazione ad avviare un procedimento hanno la facoltà di presentare un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

Per esempio, in alcuni Stati membri, l'uso di un segno può essere vietato qualora esso risultasse in prassi commerciali sleali o ingannevoli. In tali casi, se il diritto anteriore non presenta alcuna «caratteristica di titolarità», non rientrerà nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Non ha rilevanza se questi contrassegni siano protetti dall'uso sleale o ingannevole in base alla normativa sui marchi, a quella sulla concorrenza o in base a qualsiasi altra normativa.

Per definire la proprietà di un segno utilizzato nella normale prassi commerciale, l'Ufficio deve analizzare precisamente se l'opponente abbia acquisito diritti sul segno «in applicazione del diritto nazionale» (18/01/2012, [T-304/09](#), BASmALI, EU:T:2012:13).

3.2 Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

3.2.1 Introduzione

Per valutare quali tipi di diritti di proprietà intellettuale sia possibile o meno far valere ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), si applicano criteri comunitari. Tale distinzione discende dallo schema dell'RMUE e, in particolare, dalla differenziazione tra i tipi di segni anteriori, su cui è possibile fondare un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), e altri tipi di diritti che possono costituire la base per una dichiarazione di nullità ai sensi dell'[articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#). Mentre l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) fa riferimento ai **segni**(«marchio non registrato o [...] un altro segno»), l'[articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#) indica una più ampia gamma di diritti: a) diritto al nome; b) diritto all'immagine; c) diritto d'autore; e d) diritto di proprietà industriale.

Pertanto, sebbene i segni di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) ricadano nella categoria dei «diritti di proprietà industriale», non tutti i diritti di proprietà industriale sono da considerarsi «segni» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Poiché questa distinzione è contenuta nel RMUE, non è determinante la classificazione del diritto basata sulla rispettiva legislazione nazionale, né ha rilevanza il fatto che il diritto nazionale che disciplina tale segno o diritto di proprietà industriale tratti entrambi i tipi di diritti nell'ambito di un'unica normativa.

I diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) sono:

- i «marchi non registrati»; e
- «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» come:
 - denominazioni commerciali;
 - ragioni sociali;
 - titoli di pubblicazioni od opere analoghe;
 - nomi di dominio;

La categoria di «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) copre principalmente segni non registrati. Tuttavia, il fatto che un segno sia anche registrato conformemente alle prescrizioni della rispettiva normativa nazionale non impedisce che esso possa essere fatto valere ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

3.2.2 Marchi non registrati

I marchi non registrati esistono in quasi tutti gli Stati membri⁷² e sono segni che indicano l'origine commerciale di un prodotto o di un servizio. Pertanto, questi segni fungono da marchio. Le regole e i presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti

⁷² Benelux, Croazia, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria non proteggono i marchi non registrati (a meno che, per alcune giurisdizioni, non siano considerati notoriamente conosciuti ai sensi dell'[articolo 6 bis della convenzione di Parigi](#)).

in base alla legislazione nazionale applicabile possono variare dall'uso puro e semplice all'uso con cui sia stata conseguita una notorietà. La portata della tutela non è neanche essa uniforme, ancorché sia generalmente abbastanza simile a quella disposta dalle norme dell'RMUE con riferimento ai marchi registrati.

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) tiene conto dell'esistenza di tali diritti negli Stati membri e garantisce ai titolari dei marchi non registrati la possibilità di impedire la registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea qualora riescano ad impedire l'utilizzo di tale domanda di marchio dell'Unione europea conformemente al diritto nazionale pertinente, dimostrando che le condizioni stabilite dal diritto nazionale per impedire l'uso del marchio dell'Unione europea successivo sono soddisfatte, così come le altre condizioni dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Poiché i marchi non registrati non sono protetti a livello di Unione europea, un «marchio non registrato dell'Unione europea» non è una base ammissibile per un procedimento di opposizione.

Esempio: 17/03/2011, [R 1529/2010-1](#), GLADIATOR / GLADIATOR, in cui è stato invocato un marchio non registrato nella Repubblica ceca e l'opposizione è stata accolta su tale base; e 05/11/2007, [R 1446/2006-4](#), RM2000T / RM2000T, in cui è stato invocato un marchio non registrato in Belgio e l'opposizione è stata respinta in quanto infondata, perché in Belgio i marchi non registrati non sono protetti.

3.2.3 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale



La categoria «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» è molto ampia e non viene enumerata nell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Perché questi segni rientrino nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), devono avere una funzione identificativa per quanto riguarda l'origine commerciale, vale a dire devono servire a identificare un'attività economica intrapresa dal suo titolare (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 149). L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) non copre altri tipi di diritti di proprietà intellettuale che non siano «segni commerciali», come brevetti, diritti d'autore o diritti su disegni e modelli, i quali non hanno una funzione identificativa primaria ma tutelano risultati tecnici o artistici o «l'estetica» in quanto tali.

Sono riportati di seguito alcuni casi relativi alla definizione di un diritto come «segno» ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

Diritto anteriore	Caso
JOSE PADILLA (diritto d'autore)	22/06/2010, T-255/08 , EU:T:2010:249

Il Tribunale ha stabilito che il diritto d'autore non può costituire un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Infatti, risulta ai sensi dell'[articolo 52 del regolamento n. 40/94 \(ora articolo 60, RMUE\)](#) che un diritto d'autore non è un siffatto segno. L'[articolo 52, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento n. 40/94 \[attuale articolo 60, paragrafo 1, lettera c\), RMUE\]](#) prevede che un marchio dell'Unione europea sia dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), e ricorrono le condizioni previste dallo stesso paragrafo. L'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 40/94 [attuale [articolo 60, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#)] dispone che un marchio dell'Unione europea sia altresì dichiarato nullo se il suo uso può essere vietato ai sensi di un «altro» diritto anteriore ed in particolare di un diritto d'autore. **Ne consegue che il diritto d'autore non fa parte dei diritti anteriori di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).**

Diritto anteriore	Caso
Dr. No (diritto d'autore)	30/06/2009, T-435/05 , EU:T:2009:226
[...] la tutela prevista dal diritto d'autore non può essere invocata nell'ambito di un procedimento di opposizione , ma unicamente nell'ambito di un procedimento di annullamento del marchio dell'Unione europea di cui trattasi (punto 41).	

Diritti anteriori	Caso
 e  (disegni e modelli comunitari)	07/09/2010, B 1 530 875
I disegni o modelli sono una forma di proprietà intellettuale relativa all'aspetto ornamentale o estetico di un prodotto. I disegni o modelli sono da considerarsi come il risultato di un lavoro creativo che deve essere protetto da copie abusive o imitazioni da parte di terzi per assicurare un giusto rendimento sull'investimento. Sono tutelati come proprietà intellettuale, ma non sono identificatori commerciali o contrassegni. Per questo motivo, i disegni o modelli non devono essere qualificati come segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.	

3.2.3.1 Denominazioni commerciali

Le denominazioni commerciali sono i nomi usati per identificare l'impresa in quanto tale, ossia in modo distinto dai marchi che identificano i prodotti o i servizi che la stessa impresa produce o commercializza.

La denominazione commerciale non è necessariamente identica alla denominazione sociale o al nome commerciale iscritti in un registro commerciale o simile; essa può infatti coprire anche altri nomi non registrati, come ad esempio un segno che identifica e distingue un particolare stabilimento. Le denominazioni commerciali sono protette in quanto diritti esclusivi in tutti gli Stati membri.

Ai sensi dell'[articolo 8 della convenzione di Parigi](#), le denominazioni commerciali godono di protezione senza alcun obbligo di registrazione. Se la normativa nazionale richiede la registrazione per le denominazioni commerciali nazionali, tale disposizione non è applicabile in virtù [articolo 8 della convenzione di Parigi](#) relativamente alle denominazioni commerciali di cui sia titolare un cittadino od un'altra parte aderente alla convenzione di Parigi. Tale principio trova altresì applicazione rispetto ai titolari cittadini di uno Stato membro dell'accordo OMC.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) alle denominazioni commerciali, nel caso in cui la denominazione commerciale è fatta valere in base al diritto di uno Stato membro nel quale la registrazione costituisce un requisito per ottenere la tutela giudiziale di diritti relativi a una denominazione commerciale, l'Ufficio applica tale requisito qualora lo Stato membro e la nazionalità dell'opponente coincidano, ma non in tutti gli altri casi, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'[articolo 8 della Convenzione di Parigi](#).

Esempio: 16/08/2011, [R 1714/2010-4](#), in cui è stata fatta valere la denominazione commerciale spagnola «JAMON DE HUELVA».

3.2.3.2 Ragioni sociali

Una ragione sociale è la designazione ufficiale di un'impresa quale è registrata, nella maggior parte dei casi, nel rispettivo registro nazionale delle imprese.

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), prescrive la dimostrazione dell'uso effettivo, anche nel caso in cui la legislazione nazionale conferisca al titolare di tale denominazione sociale il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo sulla base della semplice registrazione. Tuttavia, se a norma del diritto nazionale la registrazione costituisce un presupposto per ottenere la tutela, la registrazione deve essere del pari dimostrata, in quanto altrimenti non vi sarebbe alcun diritto nazionale che l'opponente potrebbe far valere. Esempi:

14/09/2011, [T-485/07](#), O-live (marchio figurativo), EU:T:2011:467, in cui è stato fatto valere il nome commerciale spagnolo «OLIVE LINE» e 08/09/2011, [R 21/2011-1](#), in cui è stata invocata la denominazione sociale «MARIONNAUD PARFUMERIES».

3.2.3.3 Nomi di dominio

Un nome di dominio è una combinazione di caratteri tipografici che corrispondono a uno o più indirizzi IP numerici utilizzati per identificare una particolare pagina Internet o un insieme di pagine Internet. Pertanto, un nome di dominio funge da «indirizzo» per fare riferimento a una posizione specifica su Internet (euipo.europa.eu) o un indirizzo di posta elettronica (@euipo.europa.eu).

I nomi di dominio sono registrati tramite organizzazioni o entità commerciali denominate «*registrar* dei nomi di dominio». Anche se il nome di dominio è unico e può costituire un bene commerciale di valore, la registrazione di un nome di dominio non costituisce di per sé un diritto di proprietà intellettuale. Tali registrazioni non danno infatti origine ad alcuna forma di diritto esclusivo. Al contrario, in questo contesto per «registrazione» si intende un accordo contrattuale tra il registrante e il *registrar* dei nomi di dominio.

Tuttavia, l'uso di un nome di dominio può generare diritti che possono diventare la base per un'opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Ciò può verificarsi nel caso in cui attraverso l'uso del nome di dominio questo acquisisca protezione in quanto marchio non registrato o segno commerciale che identifica un'origine commerciale ai sensi della legislazione nazionale pertinente.

Esempi: 07/12/2011, [R 0275/2011-1](#), in cui sono stati invocati diritti basati sull'uso del nome di dominio tedesco «lucky-pet.de»; procedimento [B 1 719 379](#), in cui sono stati fatti valere diritti basati sull'uso del nome di dominio francese «Helloresto.fr»; 14/05/2013, [T-321/11](#) & [T-322/11](#), Partito della libertà, EU:T:2013:240, in cui sono stati invocati diritti basati sull'uso del nome di dominio italiano «partitodellaliberta.it» e la Corte ha ritenuto che i riferimenti a tale sito presenti nella stampa italiana non fossero di per sé sufficienti a suffragarne l'uso nel contesto di un'attività commerciale.

3.2.3.4 Titoli

I titoli di riviste e di altre pubblicazioni, o i titoli di opere analoghe come pellicole, serie televisive, ecc., ricadono nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), soltanto se, ai sensi del diritto nazionale applicabile, sono protetti come segno commerciale che identifica un'origine commerciale.

Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), ciò vale a prescindere dal fatto che il diritto d'autore riferito al titolo di un'opera possa essere fatto valere in forza del rispettivo diritto nazionale contro un marchio successivo. Come spiegato precedentemente, mentre un diritto d'autore può essere utilizzato per dichiarare la nullità di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#), soltanto laddove un titolo ricopre una funzione «identificativa» e funge da segno commerciale che identifica un'origine commerciale ricade nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Pertanto, perché tali segni rientrino nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), nel contesto dei procedimenti di opposizione, il diritto nazionale deve prevedere una protezione che sia indipendente da quella riconosciuta dalla legge in materia di diritti d'autore (30/06/2009, [T-435/05](#), Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43).

Così come tutti i diritti ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), il titolo deve essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale. Ciò implica normalmente che l'opera a cui si riferisce il titolo deve essere già stata immessa sul mercato. Se il titolo si riferisce a un servizio (ad esempio un programma televisivo), tale servizio deve essere stato offerto al pubblico. Vi possono tuttavia essere circostanze in cui la pubblicità anteriore all'uso può essere sufficiente a far sorgere diritti e in cui tale pubblicità costituisce un «utilizzo» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). In ogni caso, il titolo deve essere utilizzato come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione. Nel caso in cui un titolo venga usato soltanto per indicare l'origine artistica di un'opera, l'utilizzo esula dall'ambito di applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) (30/06/2005, [T-435/05](#), Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Esempio: 12/01/2012, [R 0181/2011-1](#), in cui è stato invocato il titolo della rivista «ART».

3.3 Requisiti relativi all'uso

Al fine di poter far valere con successo l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) nei procedimenti di opposizione, i diritti anteriori devono essere stati utilizzati. Esistono due differenti criteri di utilizzo da tenere in considerazione:

- criterio nazionale
- criterio europeo.

Tuttavia, questi due criteri di utilizzo sono evidentemente sovrapposti. Non devono essere considerati separatamente ma valutati congiuntamente. Ciò vale, in particolare, per «l'intensità dell'uso» secondo il criterio nazionale e per «l'utilizzo nella prassi commerciale di portata non puramente locale» secondo il criterio europeo.

3.3.1 Criterio nazionale

Il criterio nazionale è rilevante in quanto definisce la portata della protezione dei diritti anteriori, spesso non facilmente identificabili, in particolare perché la loro protezione non è armonizzata a livello europeo (cfr. il [punto 3.5.2](#) che segue sulla portata della protezione). Questo criterio determina l'esistenza del diritto nazionale e le condizioni di protezione. Nel caso dei marchi non registrati e di altri segni commerciali che identificano l'origine commerciale e che non richiedono una registrazione, l'utilizzo costituisce l'unico presupposto di fatto che giustifica l'esistenza del diritto, compreso l'accertamento dell'inizio della sua esistenza. Il criterio nazionale prescrive inoltre l'intensità dell'uso ai sensi del diritto nazionale pertinente.

3.3.2 Criterio europeo — utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale

Ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), l'esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno legittima l'opposizione se il segno in questione soddisfa,

inter alia, le seguenti condizioni: essere **utilizzato nella normale prassi commerciale** e avere una **portata non puramente locale**.

Queste due condizioni risultano dal testo stesso dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) (ribadite nell'[articolo 7, paragrafo 2, lettera d\), del regolamento delegato sul MUE](#)) e devono pertanto essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea. La finalità comune delle due condizioni stabilite dall'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato — ossia importante e significativo nella prassi commerciale— possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio dell'Unione europea. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono **effettivamente e realmente presenti** sul loro mercato pertinente (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 157).

3.3.2.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale

Il primo requisito di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), è che il segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale.

La nozione «**utilizzo nella normale prassi commerciale**» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), non coincide con quella di «**utilizzo effettivo**» di cui all'[articolo 7, paragrafi 2 e 3, RMUE](#) (30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Gli obiettivi e i requisiti connessi alla prova dell'uso effettivo dei marchi dell'Unione europea o nazionali non coincidono con quelli relativi alla dimostrazione dell'utilizzo nella prassi commerciale dei segni di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) (09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 143). Pertanto, l'utilizzo deve essere interpretato in virtù del particolare tipo di diritto in esame.

La Corte di giustizia ha dichiarato che per «utilizzo del segno nella prassi commerciale» ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), si intende l'utilizzo del segno «nell'ambito di un'attività commerciale diretta ad un vantaggio economico e non nella sfera privata» 12/11/2002, [C-206/01](#), Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, [C-48/05](#), Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 17).

La Corte di giustizia ha altresì dichiarato, tuttavia, che alcune consegne effettuate a titolo gratuito potevano essere prese in considerazione al fine di verificare la condizione attinente all'uso nella prassi commerciale del diritto anteriore invocato, dal momento che era possibile che tali consegne fossero state realizzate nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l'acquisizione di nuovi sbocchi (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 152).

Per quanto riguarda il **periodo di utilizzo** del marchio, l'opponente deve provare che l'utilizzo ha avuto luogo prima del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea o della data di priorità, se rilevante (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Segni anteriori	N. del caso
BUD	29/03/2011, C-96/09 P , EU:C:2011:189
La Corte di giustizia ha discusso se l'uso che si verifica esclusivamente o in gran misura tra il deposito di una domanda di registrazione e la sua pubblicazione fosse sufficiente ai fini della prova d'uso. Una delle parti ha argomentato che l' <i>acquisizione</i> del diritto avrebbe dovuto avvenire anteriormente al deposito di una domanda di MUE ma non il suo <i>uso</i> . La Corte ha applicato lo stesso requisito temporale rispetto all'acquisizione del diritto ed ha concluso che tale uso deve avvenire anteriamente al deposito della domanda. La Corte di giustizia ha dichiarato che, tenuto conto del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest'ultima, l'obbligo di un utilizzo del segno nella prassi commerciale anteriormente al deposito della domanda garantisce che l'uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un'iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio (punti 166 e 168).	

Inoltre, dalle prove deve emergere chiaramente che l'utilizzo continua alla data del deposito dell'opposizione. In questo contesto, l'[articolo 7, paragrafo 2, lettera d\), RDMUE](#), stabilisce espressamente che se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), l'opponente dovrà fornire prova della sua acquisizione, della sua **attuale esistenza** (grassetto aggiunto) e della portata della protezione di tale diritto.

Segue l'esempio di un caso *inter partes* relativo a procedimenti di nullità. La motivazione e i risultati si applicano anche alle opposizioni, considerato che l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) rappresenta un motivo giuridico che può essere invocato sia nei procedimenti di opposizione che in quelli di invalidità.

Segno anteriore	N. del caso
BAMBOLINA (marchio non registrato in vari Stati membri)	30/07/2010, 3 728 C (confermata da 03/08/2011, R 1822/2010-2 ; 23/10/2013, T-581/11 , EU:T:2013:553)

Dalle prove è risultato un utilizzo del marchio non registrato nella prassi commerciale per tre anni, non comprendenti gli ultimi due anni precedenti la data di deposito della domanda di nullità. La divisione di annullamento ha ritenuto che un segno anteriore non registrato fatto valere in un'azione di nullità debba essere in uso al momento del deposito della domanda. Considerato che per tali segni l'uso costituisce il presupposto di fatto che giustifica l'esistenza del diritto, lo stesso presupposto di fatto deve continuare a esistere, ed essere provato, alla data di deposito della domanda di nullità (30/07/2010, [3 728 C](#), punti 25-28). La Commissione di ricorso ha confermato le conclusioni della divisione di annullamento, aggiungendo che la regola 19, paragrafi 1 e 2, lettera d), del Regolamento n 2868/95 (ora [articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera d\), RDMUE](#)), stabilisce che, nel caso di un'opposizione basata sull'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), la prova, inter alia, della sua «attuale esistenza» deve essere fornita entro il termine fissato dall'Ufficio per presentare o completare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione. Qualora non sia stata fornita la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio o diritto anteriore entro detto termine, l'opposizione viene respinta in quanto infondata. La Commissione di ricorso riteneva che queste regole si applicassero, *mutatis mutandis*, ai procedimenti di annullamento (03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), punto 15).

Il requisito relativo all'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale, come illustrato precedentemente, deve essere interpretato alla luce del diritto dell'Unione europea. Deve essere distinto dai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile, che potrebbe stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l'**intensità dell'uso**.

Il requisito europeo relativo all'uso, prescritto dall'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), si applica indipendentemente dal fatto che la legislazione nazionale consenta di vietare un marchio successivo sulla base della sola registrazione di un segno, ossia senza alcuna condizione relativa all'uso. Quello che segue è un esempio in cui l'opponente ha invocato la registrazione di una denominazione commerciale a livello nazionale, ma non è riuscito a provare che tale segno fosse utilizzato nella prassi commerciale:

Segno anteriore	N. del caso
NACIONAL (nome dello stabilimento portoghese)	07/02/2010, R 0693/2011-2
Ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 4, RMUE , il fatto che l'opponente, conformemente alla legislazione portoghese, possa aver acquisito diritti esclusivi invocabili contro marchi successivi sulla base della registrazione di un «nome di stabilimento», non lo esenta dall'onere di provare che il segno in questione sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale e abbia una portata non puramente locale. Il semplice fatto che il segno sia registrato conformemente ai requisiti della relativa legge portoghese non è di per sé sufficiente all'applicazione dell' articolo 8, paragrafo 4, RMUE (punti 20-26)	

A seconda della legislazione nazionale applicabile, un opponente potrebbe essere tenuto a provare non solo l'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale (trattandosi, come indicato, di un requisito ai sensi del diritto dell'Unione europea),

ma anche **la sua registrazione presso le autorità nazionali competenti**. Senza la registrazione, il requisito europeo relativo a «l'utilizzo nel commercio» non sarebbe sufficiente. Tuttavia, conformemente ad alcune legislazioni nazionali, possono essere invocati i diritti su una denominazione sociale, nel caso in cui questa sia stata utilizzata prima della registrazione dell'entità nel registro delle imprese. L'esempio seguente riguarda un caso in cui l'opponente ha invocato diritti anteriori su una denominazione sociale utilizzata nella prassi commerciale in Germania, la quale non era registrata al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea contestata:

Segno anteriore	Caso
Grain Millers GmbH & Co. KG (denominazione sociale tedesca)	09/07/2010, T-430/08 , EU:T:2010:304
L'opponente ha invocato, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 4, RMUE , la denominazione sociale «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilizzata nella prassi commerciale in Germania per «farina, in particolare farina di frumento e farina di segale». L'opponente ha pertanto rivendicato il nome di una GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in italiano: società a responsabilità limitata). Il richiedente ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del <i>GmbH Gesetz</i> [legge tedesca sulle società a responsabilità limitata], una GmbH non esiste prima della sua registrazione e che l'opponente non aveva pertanto la facoltà, a sostegno alla propria opposizione, di invocare il suo nome commerciale, in quanto la società è stata registrata soltanto dopo il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea contestata. Il Tribunale ha adottato un diverso parere e ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza dei giudici tedeschi, il diritto a una denominazione commerciale esiste, in virtù del paragrafo 5, punto 2, del <i>Markengesetz</i> [legge tedesca sui marchi], dal momento del primo utilizzo nella prassi commerciale, senza l'obbligo di registrazione (punto 36).	

L'utilizzo nella prassi commerciale si riferisce all'uso del segno nel contesto di un'**attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico** e non nella sfera privata.

Pertanto, l'Ufficio respinge di norma un'opposizione in assenza di un uso effettivo del segno invocato. Seguono alcuni esempi in cui l'opponente non è riuscito a soddisfare questo requisito fondamentale:

Segno anteriore	Caso
Octopussy (titolo di un film, per il quale è stato rivendicato l'uso nella normale prassi commerciale, <i>inter alia</i> , in Germania)	20/04/2010, R 526/2008-4

L'opponente ha unicamente presentato informazioni generali sul contenuto e sui personaggi del film, cifre lorde, offerte di video su internet e pubblicità, senza alcun particolare riguardante il mercato rilevante. I dati relativi alle cifre d'affari non sono sufficienti, in quanto costituiscono un riferimento troppo generico alle attività svolte dall'opponente e non precisano né il genere di attività né i territori interessati. Per la stessa ragione i dati di un periodico, relativi agli incassi al botteghino generati dal film, sono privi d'incidenza sull'utilizzo del segno in Germania. I restanti articoli di stampa forniti dall'opponente riguardano soggetti che non consentono di suffragare l'uso del segno negli Stati membri indicati. Gli accordi di licenza per il merchandising non costituiscono alcuna prova riguardo all'utilizzo del segno come titolo di un film. Infine, il mero fatto che il film abbia riscosso un successo mondiale non può sostituire l'obbligo dell'opponente di presentare prove concrete in relazione agli Stati membri nei quali invoca la protezione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) (punto 26).

Segno anteriore	Caso
lucky-pet.de (nome di dominio tedesco)	16/08/2011, R 1714/2010-4
L'opponente ha invocato, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 4, RMUE , il nome di dominio «lucky-pet.de», utilizzato nella prassi commerciale in Germania per «tappeti per animali; servizi al dettaglio relativi a prodotti per animali domestici». Non è stato provato che il nome di dominio sia stato usato con portata non puramente locale per i prodotti e i servizi rivendicati. Le fatture fornite e il catalogo riportano solo l'indirizzo Internet www.lucky-pet.de ; tuttavia, essi non costituiscono alcuna prova che dimostri che il sito web www.lucky-pet.de sia stato visitato e, in caso affermativo, in che misura. Non è nemmeno stato dichiarato, né provato da alcun documento, il numero di persone che hanno visitato il sito web e ordinato prodotti via e-mail (punto 31).	

3.3.2.2 Uso di portata non puramente locale

I diritti che rientrano nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), possono essere fatti valere solo se di portata non puramente locale. Tale requisito vale per tutti i diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), vale a dire sia per i marchi non registrati sia per altri segni commerciali che identificano l'origine commerciale. I titolari di diritti di portata puramente locale preservano i loro diritti esclusivi sanciti dal diritto nazionale applicabile ai sensi dell'[articolo 138, RMUE](#).

La valutazione della portata non puramente locale di un marchio non registrato va effettuata applicando un criterio europeo uniforme (18/04/2013, [T-506/11](#) & [T-507/11](#), Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Il Tribunale ha stabilito che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d'identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della **dimensione geografica** della portata del contrassegno, ossia del territorio sul

quale esso è utilizzato per identificare l'attività economica del suo titolare, come risulta da un'interpretazione letterale dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). In secondo luogo, occorre tener conto della **dimensione economica** della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet (24/03/2009, [T-318/06](#) – [T-321/06](#), General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

La Corte di giustizia ha chiarito che la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò solo, impedire la registrazione di un marchio dell'Unione europea, e ciò malgrado esso venga utilizzato nella prassi commerciale soltanto in modo marginale. Il segno deve essere utilizzato in un modo sufficientemente significativo nella prassi commerciale e deve avere un'estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che il suddetto utilizzo abbia luogo in una **parte rilevante di tale territorio** (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Tuttavia, non è possibile determinare a priori, in maniera astratta, quale parte di un territorio debba essere presa in considerazione per dimostrare che l'utilizzo di un segno non sia di portata puramente locale. Pertanto, la valutazione della portata di un segno deve essere effettuata *in concreto*, secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.

Ne deriva che il criterio della «**portata non puramente locale**» è più di un **esame geografico**. Deve essere infatti valutato anche l'**impatto economico** dell'utilizzo del segno. Si deve tenere conto dei seguenti elementi, a cui devono altresì far riferimento le prove da presentare:

1. a) intensità dell'uso (volume di vendite realizzate utilizzando il segno);
2. b) durata dell'uso;
3. c) diffusione dei beni o servizi (ubicazione dei clienti);
4. d) promozione pubblicitaria effettuata utilizzando tale segno e mezzi per essa impiegati, ivi compresa la distribuzione di tale promozione pubblicitaria.

L'esempio seguente presenta casi in cui vengono rispettati i criteri della portata dell'utilizzo del segno, dal punto di vista sia geografico che economico:

Segno anteriore	Caso
GLADIATOR (marchio non registrato nella Repubblica ceca)	17/03/2011, R 1529/2010-1

Le circa 230 fatture presentate sono sufficienti per concludere che il segno «GLADIATOR» è stato usato nella prassi commerciale per «veicoli fuoristrada». Sono state emesse nei confronti di clienti dell'opponente in città ceche tra cui Praga, Kraslice, Dolní Láňov, Pelhřimov, Opava, Bozkov, Plzeň e molte altre città situate in varie zone della Repubblica ceca. Inoltre, i cataloghi e le riviste «4x4 Style» risalenti al 2007 sono redatti in ceco e molto probabilmente sono distribuite in vari punti vendita all'interno della Repubblica ceca. Documenti quali l'elenco dei distributori, cataloghi e riviste avvalorano la conclusione che il segno è stato utilizzato nella prassi commerciale (punti 22 e 23).

Per quanto riguarda la dimensione geografica dell'utilizzo del segno, in generale il territorio di una sola città, per quanto grande, così come una provincia o un distretto regionale, è considerato di portata puramente locale. Occorre tuttavia tenere in conto tutte le circostanze del caso (si vedano gli esempi di seguito). La sentenza più pertinente in materia è quella emessa dal Tribunale nella causa «General Óptica», in cui l'utilizzo del segno era limitato a una specifica località e pertanto non soddisfaceva i requisiti necessari:

Segno anteriore	Caso
Generalóptica (nome dello stabilimento portoghese)	24/03/2009, T-318/06 – T-321/06 , EU:T:2009:77
Dalle prove fornite dall'opponente non risulta che la portata del segno fatto valere nella fattispecie non sia puramente locale, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 4, RMUE . Come affermato dalla Commissione di ricorso al punto 33 delle decisioni impugnate, dai documenti prodotti dall'opponente emerge che, al momento della richiesta di registrazione dei primi due marchi dell'Unione europea, da quasi dieci anni il segno in questione era utilizzato soltanto per designare un esercizio aperto al pubblico con sede a Vila Nova de Famalicão, una località portoghese che conta 120 000 abitanti. Malgrado i chiarimenti forniti nel corso dell'udienza, la ricorrente non ha addotto alcun elemento che consenta di attestare la notorietà del segno tra i consumatori, né i suoi rapporti commerciali al di fuori della località summenzionata. Del pari, la ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto una qualsivoglia attività pubblicitaria onde assicurare la promozione del proprio esercizio commerciale al di fuori della suddetta città. Si deve pertanto ritenere che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica abbia una portata puramente locale ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 4, RMUE (punto 44).	

Segno anteriore	Caso
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marchio non registrato nel Regno Unito)	01/04/2011, R 354/2009-2 08/03/2011, R 355/2009-2

Il fatto che il richiedente la dichiarazione di nullità fosse coinvolto nell'acquisizione, retrolocazione e gestione dell'universalità di beni a livello nazionale delle maggiori istituzioni e società del Regno Unito, costituisce prova di un utilizzo di portata non puramente locale. L'utilizzo limitato alla sola Londra è rilevante in quanto questa città è sede di pressoché tutte le istituzioni e gli organi governativi del paese, nonché sede della «City of London», uno dei centri finanziari più importanti al mondo. La dimensione economica della portata del segno è da considerarsi importante in quanto, a metà degli anni 2000, il richiedente la dichiarazione di nullità disponeva già di un capitale azionario in gestione di oltre un miliardo di dollari (USD). Inoltre, è importante considerare il gruppo di destinatari a conoscenza del segno in quanto includeva i principali attori nel campo finanziario e in quello delle istituzioni pubbliche del Regno Unito. Anche la diffusione data al segno ha avuto un'importanza notevole, come dimostra la presenza sulla stampa nazionale e specializzata. Pertanto, l'utilizzo nella prassi commerciale era di portata non puramente locale (punti 49-51).

Il concetto che l'utilizzo nella prassi commerciale del segno invocato debba essere provato nel territorio dello Stato membro (o degli Stati membri) in cui la protezione è richiesta non è in contrasto con l'utilizzo del segno nelle **operazioni commerciali transfrontaliere**:

Segno anteriore	Caso
GRAIN MILLERS (denominazione commerciale tedesca)	09/07/2010, T-430/08 , EU:T:2010:304
L'uso di una denominazione commerciale nel contesto dell'importazione di beni da un altro Stato (in questo caso, i documenti della transazione conclusa dall'opponente riguardo all'importazione di frumento dalla Romania alla Germania) si riferisce all'uso del segno nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, in quanto l'import-export costituisce un'attività normale e quotidiana per un'impresa che coinvolge necessariamente almeno due Stati (punto 41).	

I seguenti sono esempi in cui l'opponente non è riuscito a provare che la **dimensione economica** dell'uso dei segni di cui trattasi fosse sufficiente a soddisfare i requisiti giuridici richiesti:

Segno anteriore	Caso
BRIGHTON (marchi non registrati nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Italia)	30/06/2010, R 0408/2009-4 (confermato T-403/10 , EU:T:2011:538, § 38-40; respinto 27/09/2012, C-624/11 P , EU:C:2012:598, § 40-50)

Il grafico delle vendite fornito dall'opponente dimostra che le attività di vendita negli Stati membri coinvolti non si sono mantenute costanti nel tempo, al punto che in certi anni sembra non si siano avute affatto vendite e che in altri il ricavo sia stato molto basso. Pertanto, le cifre relative alle vendite mostrano che l'opponente non è stato in grado di mantenere la stessa intensità dell'uso del segno per più di tre anni consecutivi. In quei casi, è poco probabile che il pubblico fosse in grado di memorizzare il marchio come denominazione d'origine. L'opponente non ha confermato alcuna prova riguardo a promozioni e pubblicità dei marchi introdotti negli Stati membri interessati, né ad altro materiale volto a dimostrare che i segni in questione abbiano raggiunto una posizione stabile sul mercato, al punto da giustificare l'acquisizione di diritti esclusivi sui marchi non registrati (punti 12-21).

Segno anteriore	Caso
 (marchio non registrato greco)	01/06/2011, R 0242/2010-1
Malgrado i documenti confermino l'estensione geografica del marchio in Grecia, le prove riguardo alla durata nel tempo dell'uso invocato sono chiaramente insufficienti. Il documento più recente è datato 1997, ossia sette anni prima della presentazione della domanda contestata. Inoltre, i documenti più recenti in cui sia visibile il marchio «ESKIMO» sono le fatture emesse tra il 1991 e il 1994: esse riflettono soltanto vendite di poco meno di 100 unità nell'arco di questi quattro anni e pertanto non possono essere considerate sufficienti a provare l'utilizzo del marchio come identificatore commerciale da parte dell'opponente (punti 27 e 28).	

Segno anteriore	Caso
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (denominazione sociale portoghese)	25/01/2013, R 274/2012-5
Tre fatture, per un ammontare totale di 16 314 EUR, indirizzate a società con sede nella regione portoghese di Porto, non sono sufficienti a dimostrare che il segno sia stato utilizzato nella prassi commerciale, tenendo conto del prezzo dei materiali e dei servizi di costruzione in generale (punti 20-23).	

3.3.2.3 Natura dell'uso

L'utilizzo di un segno fatto valere ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), deve essere effettuato in accordo con la **funzione** essenziale di tale segno. Ciò significa che

se un opponente invoca un marchio non registrato, la prova dell'uso del segno come denominazione sociale non sarà sufficiente a giustificare il diritto anteriore.

Quello che segue è un esempio in cui le prove dimostrano l'utilizzo di un segno la cui funzione non corrisponde a quella del segno invocato:

Segno anteriore	Caso
JAMON DE HUELVA (denominazione commerciale spagnola)	16/08/2011, R 1714/2010-4
Le prove fornite per suffragare l'uso di «Jamón de Huelva» si riferiscono quasi esclusivamente alla denominazione d'origine «Jamón de Huelva». Le denominazioni d'origine sono concetti giuridici molto diversi dalle denominazioni commerciali in quanto, invece di identificare una particolare origine commerciale, costituiscono indicazioni geografiche relative a un prodotto agricolo o alimentare le cui qualità o caratteristiche sono fondamentalmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico in cui sono prodotti, elaborati o preparati. L'opposizione basata sull'uso della denominazione commerciale «Jamón de Huelva» in Spagna deve essere respinta in virtù del fatto che le prove fornite non si applicano a questo concetto legale e non identificano una specifica attività commerciale, quanto piuttosto le attività relative a una denominazione d'origine e al Consiglio di sorveglianza incaricato (punti 34-37).	

Il requisito secondo cui il segno deve essere utilizzato nella prassi commerciale per la sua particolare funzione economica non esclude che lo stesso segno possa avere anche altri scopi.

È comune prassi di mercato usare anche le denominazioni sociali o i nomi commerciali come marchi, sia da soli che unitamente ad altri identificatori di prodotto. Questo accade nel caso dell'utilizzo di un «marchio di ditta», vale a dire un'indicazione che di solito coincide con la denominazione sociale o nome commerciale del produttore e che non si limita ad identificare il prodotto o servizio in quanto tale, ma fornisce anche un collegamento diretto tra una o più linee di prodotto/servizio e una specifica impresa.

Perciò, a seconda delle specifiche circostanze del caso, se un opponente invoca un marchio non registrato, l'utilizzo dello stesso segno in quanto denominazione sociale o nome commerciale potrebbe avere anche la funzione di indicare l'origine dei prodotti/servizi interessati (quindi, la funzione di un marchio), nella misura in cui il segno è usato in modo tale da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale o il nome commerciale e i prodotti commercializzati o i servizi forniti (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Poiché l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) continua a essere applicato alle opposizioni basate su indicazioni geografiche, depositate prima dell'entrata in vigore, il 23/03/2016, del [regolamento \(EU\) 2015/2424 che modifica il regolamento \(CE\) n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea](#), l'opponente è ancora tenuto a dimostrare che **l'indicazione geografica è utilizzata nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale**. L'uso va fatto conformemente alla funzione essenziale di tale segno, vale a dire **garantire ai consumatori nella normale prassi commerciale l'origine geografica dei prodotti e le particolari qualità ad essi inerenti**

(29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). Pertanto, i documenti che menzionano un'indicazione geografica esclusivamente in un contesto non commerciale non sono sufficienti ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

3.4 Diritto anteriore

Il diritto di cui all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#) deve essere anteriore alla domanda di marchio dell'Unione europea. Per stabilire quale dei diritti in conflitto sia anteriore, occorre confrontare le date in cui i diritti sono stati conseguiti.

- Per la **domanda di marchio dell'Unione europea**, si tratterà della data del deposito o dell'eventuale diritto di priorità validamente rivendicato (in prosieguo la «data del marchio dell'Unione europea»). Le rivendicazioni di preesistenza, anche se si riferiscono allo Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza dell'altro diritto anteriore, non sono rilevanti.
- Per quanto riguarda i **diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#)**, la data determinante sarà quella dell'acquisizione di diritti esclusivi ai sensi del diritto nazionale (07/05/2013, [T-579/10](#), makro, EU:T:2013:232, in cui il Tribunale ha confermato il rigetto, da parte della commissione di ricorso, degli elementi di prova presentati dal richiedente la nullità, che riguardavano periodi successivi alla domanda di marchio dell'Unione europea del titolare (§ 70).

Se in base al diritto nazionale è sufficiente il semplice uso, quest'ultimo deve aver avuto inizio prima della data del marchio dell'Unione europea. Se sono richiesti il riconoscimento sul mercato o la notorietà, questi devono essere stati acquisiti anteriormente alla data del marchio dell'Unione europea. Se questi requisiti sono soddisfatti soltanto dopo tale data, l'opposizione va respinta.

3.5 Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legge applicabile

I diritti anteriori rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), sono tutelati se conferiscono ai titolari, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Ciò presuppone innanzitutto l'accertamento che, ai sensi della legislazione applicabile, i diritti in questione sono, in linea teorica, diritti esclusivi che possono essere fatti valere richiedendo un'ingiunzione nei confronti di marchi successivi e, secondariamente, che nel caso concreto ricorrono le condizioni per ottenere tale ingiunzione, se il marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata viene concretamente utilizzato nel territorio in questione (ambito di applicazione della protezione) (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 190). Entrambe le questioni devono essere risolte conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

3.5.1 Il diritto di vietare l'uso

L'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), richiede un diritto che conferisca al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Pertanto l'opponente dovrebbe invocare e addurre disposizioni che possano essere fatte valere in un'azione per contraffazione per evitare un'utilizzazione non autorizzata.

Tuttavia possono essere accettate anche disposizioni che vietino o dichiarino inefficace la **registrazione** di un segno posteriore. Il diritto di opporsi alla registrazione di un segno posteriore comprende, implicitamente, il diritto di opporsi all'uso di tale segno. Opponendosi alla registrazione di un marchio successivo, il titolare del diritto anteriore intende ottenere una protezione efficace contro qualsiasi uso futuro del marchio in questione. Il concetto di «diritto di vietare l'uso di un marchio successivo» include il caso in cui il titolare di un segno, ai sensi del diritto applicabile, ha il potere di evitare tale uso attraverso un'azione di nullità contro un marchio successivo (21/10/2014, [T-453/11](#), Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, [T-435/12](#), 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, [C-75/17P](#), PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60).

3.5.2 Portata della protezione

Per molti – se non per la maggior parte – dei diritti rientranti nell'ambito dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), sono applicati criteri del tutto simili a quelli applicati per la risoluzione di controversie tra marchi, in particolare a quelli relativi al rischio di confusione e al danno arrecato alla notorietà o al carattere distintivo del marchio, con cui gli esaminatori dell'Ufficio hanno dimestichezza.

Per esempio, i marchi non registrati vengono in generale protetti contro i marchi successivi nel caso dell'esistenza di un rischio di confusione e, quindi, in base agli stessi criteri applicabili ai conflitti tra marchi registrati, in particolare in base ai criteri dell'identità o somiglianza dei segni, dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, ecc. In questi casi, i criteri elaborati dai giudici e dall'Ufficio per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 1, RMUE](#), possono facilmente essere trasposti all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), a meno che una delle parti non dichiari che la giurisprudenza pertinente dei giudici nazionali segue un approccio diverso.

Qualora il diritto nazionale applicabile offra una protezione per i marchi non registrati di portata diversa da quella stabilita dall'[articolo 8, paragrafo 1, RMUE](#), la portata della protezione del diritto anteriore fatto valere dipende dal diritto nazionale. Se, ad esempio, il diritto nazionale applicabile accorda, a determinate condizioni, una protezione ai marchi non registrati anche in caso di prodotti e servizi dissimili, tali norme nazionali si applicano ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

4 Prova del diritto applicabile al segno

4.1 L'onere della prova

Ai sensi dell'[articolo 95, paragrafo 1, RMUE](#), in tutti i procedimenti *inter partes* spetta alla parte richiedente presentare all'Ufficio i fatti e gli argomenti necessari a sostegno delle singole richieste presentate. A differenza di altri motivi di cui all'[articolo 8, RMUE](#), l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), non specifica i presupposti che disciplinano l'acquisizione e la portata della protezione del diritto anteriore invocato. Si tratta di una disposizione quadro in cui gli elementi relativi al diritto applicabile devono essere forniti dall'opponente.

A norma dell'[articolo 7, paragrafo 2, lettera d\), del regolamento delegato sul MUE](#), se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), l'opponente deve tra l'altro fornire la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione nonché, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato **fornendo pubblicazioni** delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti.

In base al diritto e alla relativa interpretazione elaborata dal Tribunale, l'opponente deve indicare il contenuto delle norme giuridiche nazionali pertinenti e dimostrare di avere la facoltà di vietare l'uso di un marchio successivo in virtù del diritto nazionale:

A questo proposito, va osservato che l'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 40/94 [ora [articolo 8, paragrafo 4, lettera b\), RMUE](#)] enuncia la condizione secondo cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato sul fondamento di questo medesimo [articolo 8, paragrafo 4](#), tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

Inoltre, conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento 40/94 [ora [articolo 95, paragrafo 1, RMUE](#)], l'onere di provare che tale condizione è soddisfatta grava sull'opponente dinanzi all'Ufficio.

In tale contesto, e riferendosi ai diritti anteriori invocati [...] occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell'opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato e che, su tale base, l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l'uso di un marchio successivo.

(29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 188-190.)

Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito delle domande di dichiarazione di nullità presentate ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 [ora [articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#)], spetta alla parte che intende avvalersi di un diritto anteriore protetto dalla normativa nazionale:

l'onere di presentare all'Ufficio non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa

(05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 34.)

Benché tali sentenze si riferissero a procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 [ora [articolo 60, paragrafo 2, RMUE](#)], poiché l'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), riguarda anche l'applicazione di diritti anteriori protetti dalla legislazione dell'Unione europea o da quella dello Stato membro che disciplina il segno in questione, la giurisprudenza citata si applica anche alle opposizioni presentate ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

Le informazioni relative alla legislazione applicabile devono permettere all'Ufficio di comprendere e applicare il contenuto di tale normativa, i presupposti per ottenere la protezione e la portata della medesima, nonché consentire al richiedente di esercitare il diritto di difesa. Può essere particolarmente utile, inoltre, produrre precedenti della giurisprudenza pertinente e/o della giurisprudenza che interpreta la legislazione invocata.

L'Ufficio deve valutare efficacemente l'applicabilità dell'impedimento invocato. Al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione invocata, l'Ufficio ha la facoltà di verificare, con i mezzi che ritiene opportuni, il contenuto, i presupposti che disciplinano l'applicazione e la portata delle disposizioni della legislazione applicabile invocata dall'opponente (27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), rispettando al contempo il diritto delle parti di essere sentite. Se, dopo aver verificato gli elementi probatori depositati, l'Ufficio sostiene che l'interpretazione proposta dalle parti o l'applicazione della normativa invocata è inesatta, può introdurre nuovi e/o ulteriori elementi o richiedere all'opponente chiarimenti o prove supplementari in tal senso (25/11/2020, [T-57/20](#), GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:559, § 34). Al fine di rispettare il diritto delle parti di essere sentite, l'Ufficio inviterà le parti, ove necessario, a presentare osservazioni in merito a tali elementi.

Questa facoltà di verifica si limita a garantire l'**applicazione corretta della normativa invocata dall'opponente**. Non esonera pertanto l'opponente dall'onere della prova e non può sostituirlo nel compito di indicare la legislazione adeguata ai fini della sua causa (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, [T-284/20](#), HB Harley Benton (fig.) / HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).

4.2 Mezzi istruttori e livello di prova

Ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), la legislazione applicabile può essere quella di uno Stato membro o quella dell'Unione europea.

4.2.1 Legislazione nazionale

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a fornire:

1. le disposizioni della legislazione applicabile:
 - relative ai **presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti** (indicando se sia previsto un requisito attinente all'utilizzo e, in caso affermativo, il livello di utilizzo richiesto; se sia previsto un requisito attinente alla registrazione, ecc.); e
 - relative alla **portata della protezione del diritto** (indicando se conferisca il diritto di vietare l'utilizzo; il pregiudizio contro cui è prevista la protezione, per es. rischio di confusione, presentazione ingannevole, indebito vantaggio, evocazione).
2. gli elementi comprovanti il soddisfacimento dei presupposti:
 - **di acquisizione** (facoltà; acquisizione anteriore; se quest'ultima sia in vigore o meno; prova dell'utilizzo nel caso in cui il presupposto si basi sull'uso; prova della registrazione nel caso in cui il presupposto si basi sulla registrazione, ecc.); e
 - **della portata della protezione** (fatti, prove e/o argomenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla legislazione applicabile per il divieto dell'utilizzo, per es. la natura dei prodotti, dei servizi o dell'attività commerciale protetta dal diritto anteriore e loro relazione con i prodotti o i servizi contestati; un argomento persuasivo comprovante l'esistenza di un rischio di pregiudizio).

In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni della legislazione applicabile (cfr. il [punto 4.2.1 a](#)), l'opponente deve indicare una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti ([articolo 7, paragrafo 2, lettera d](#)), [RDMUE](#)). Il richiedente è tenuto a fornire un **riferimento** alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il **contenuto** (testo) della disposizione giuridica, presentando pubblicazioni delle disposizioni pertinenti o della giurisprudenza (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, impegni giuridici, enciclopedie legali o sentenze giudiziali). Qualora la disposizione pertinente faccia riferimento a un'altra disposizione di legge, occorre indicare anche quest'ultima per consentire al richiedente e all'Ufficio di comprendere integralmente il significato della disposizione invocata e stabilire l'eventuale pertinenza di tale ulteriore disposizione. Se le prove riguardanti il contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte ([articolo 7, paragrafo 3](#), [RDMUE](#)) (cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, paragrafo 4.2.4.3](#)).

Un mero riferimento alla giurisprudenza su cui il richiedente intende basarsi a sostegno della propria argomentazione, al fine di dimostrare il contenuto della normativa e della giurisprudenza applicabile, è insufficiente per adempiere gli obblighi derivanti dall'[articolo 7, paragrafo 2, lettera d](#)), [RDMUE](#) (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

Poiché l'onere di **provare** il contenuto della normativa applicabile ricade sull'opponente, **egli è tenuto a presentarne il testo in lingua originale**. Se tale lingua non è quella del procedimento, l'opponente deve anche fornire una **traduzione**

completa delle disposizioni giuridiche invocate in conformità alle norme standard di prova ([articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento delegato sul MUE](#)). Tuttavia, una mera traduzione della norma applicabile non costituisce di per sé una prova né può sostituire l'originale; pertanto, la sola traduzione non è considerata sufficiente per dimostrare la norma invocata. In base all'[articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato sul MUE](#), è necessario che ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione, comprese le prove accessibili online, sia esibita nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua, da presentarsi entro il termine indicato **per la presentazione del documento originale**. Le stesse norme si applicano se l'opponente fornisce il contenuto del diritto nazionale pertinente facendo riferimento a una fonte online pertinente riconosciuta dall'Ufficio.

Qualora intenda invocare la giurisprudenza nazionale o la giurisprudenza che interpreta la normativa invocata, l'opponente è tenuto a indicare le informazioni pertinenti in modo sufficientemente dettagliato (per es. con una copia della decisione invocata o estratti della letteratura giuridica) e non limitarsi a fare semplicemente riferimento ad una pubblicazione. Le norme di traduzione si applicano altresì a tale elemento probatorio, anche nei casi in cui l'opponente fornisca tale prova facendo riferimento a fonti online pertinenti riconosciute dall'Ufficio.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi comprovanti il soddisfacimento dei presupposti della legislazione applicabile (cfr. il [punto 4.2.1 b](#)), oltre a fornire prove adeguate che dimostrino l'acquisizione del diritto invocato, l'opponente è tenuto a produrre elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato e, in particolare, addurre un argomento persuasivo in base a cui riuscirebbe a vietare l'uso del marchio contestato ai sensi della legislazione applicabile. Il semplice fatto di indicare la legislazione applicabile non è di per sé considerato sufficiente, in quanto non spetta all'Ufficio svolgere l'argomentazione pertinente a nome dell'opponente.

Inoltre, in un procedimento di opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#), ciò che conta è stabilire se le disposizioni pertinenti della legislazione che conferiscono all'opponente il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo si applichino al marchio contestato in astratto, e non se l'uso del marchio contestato possa essere effettivamente vietato. Pertanto, l'argomentazione di difesa del richiedente, secondo cui l'opponente non aveva sino ad allora invocato o non aveva potuto sino ad allora impedire l'utilizzo effettivo del marchio contestato nel territorio di riferimento, non può essere accolta (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

In base a quanto precedentemente esposto, l'Ufficio rigetterà l'opposizione qualora:

- l'opponente invochi un diritto senza tuttavia includere un **riferimento** a una legislazione nazionale specifica e/o a una disposizione giuridica che tuteli tale diritto (per es. l'opponente si limita a far presente che l'opposizione si basa su una designazione commerciale in Germania o che l'opposizione basata su una designazione commerciale in Germania è tutelata dalla legge tedesca sui marchi [DE-TMA]); oppure

- l'opponente fornisca un riferimento alla legislazione nazionale applicabile e a una o più disposizioni giuridiche, ma il riferimento sia incompleto: la disposizione giuridica indica esclusivamente i presupposti che disciplinano l'**acquisizione** del diritto, ma non la **portata della protezione** del diritto (o viceversa) (per es. l'opponente afferma che l'opposizione si basa su una designazione commerciale in Germania protetta dall'articolo 5 DE-TMA, che stabilisce le condizioni per l'acquisizione del diritto, ma il riferimento alle condizioni relative alla portata della protezione, articolo 15 DE-TMA, è assente); oppure
- l'opponente fornisca il riferimento alla disposizione giuridica pertinente, ma non fornisca il **contenuto** (testo) della disposizione giuridica (per es. la documentazione presentata dall'opponente si riferisce alla DE-TMA, ma non include il contenuto della norma); oppure
- l'opponente fornisca il contenuto della disposizione giuridica esclusivamente nella lingua del procedimento, ma non nella **lingua originale** (per es. la lingua del procedimento è l'inglese, ma il testo della DE-TMA viene presentato solo in inglese e non in tedesco); oppure
- l'opponente non fornisca elementi probatori sufficienti o non ne fornisca alcuno per dimostrare l'acquisizione del diritto invocato, o non adduca argomentazioni comprovanti il soddisfacimento dei presupposti che disciplinano la portata della protezione (per es. l'opponente fa riferimento alle disposizioni giuridiche pertinenti e ne fornisce il contenuto nella lingua originale e la relativa traduzione nella lingua del procedimento, ma non fornisce elementi probatori sufficienti o non ne fornisce alcuno che dimostri l'acquisizione del diritto alla protezione o non dichiara se soddisfi o meno i presupposti della portata della protezione).

4.2.2 Legislazione dell'Unione europea

I requisiti summenzionati si applicano anche alla legislazione dell'Unione europea, ma in tal caso l'opponente non è tenuto a fornire il contenuto (testo) della norma invocata. Tuttavia, l'opponente è tenuto a fornire elementi comprovanti il soddisfacimento dei requisiti ai sensi delle disposizioni pertinenti della legislazione dell'Unione europea (cfr. il [punto 4.2.1. b\)](#) che precede).