

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE UIBM: aspetti sostanziali e procedurali

Mara Vittore

Parma, 10 Novembre 2022



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO IN ITALIA

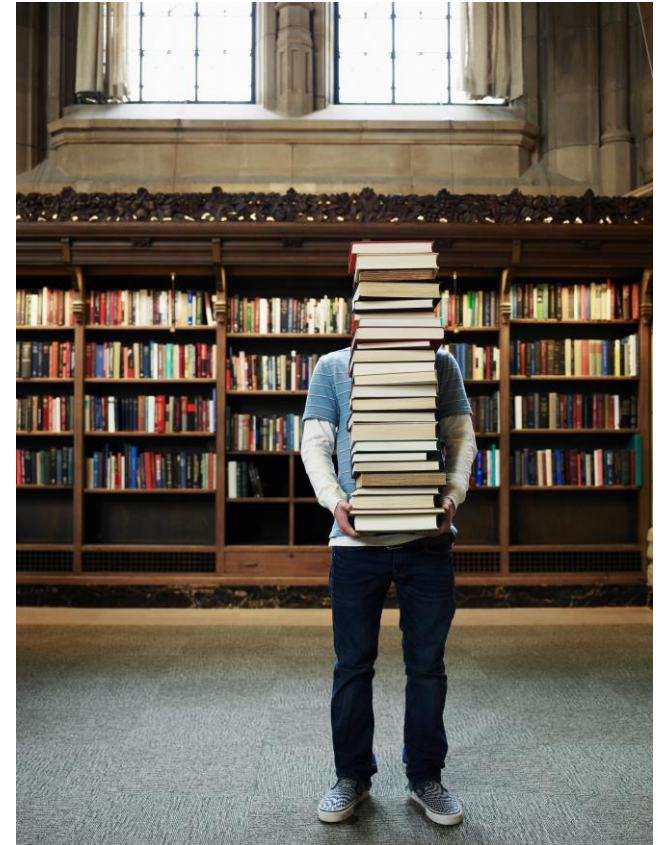
- Prima **forma di tutela** contro imitazioni o contraffazioni del nostro marchio o diritto anteriore
- azione di **natura amministrativa**



- Attiva dal **luglio 2011** (D. M. 11 maggio 2011 e Circolare esplicativa n. 582), è una valida ed efficace **alternativa al procedimento giudiziale ordinario**, con costi e tempi nettamente inferiori

LE FONTI NORMATIVE

- **Codice di Proprietà Industriale (Cpi):**
artt. 176-184 D. Lgs. 30/2005
- **Regolamento di attuazione del Cpi:**
artt. 46-63 D.M. 33/2010
successive modifiche ex D.M. 119/2021



Legittimazione: DA CHI?

Soggetti legittimati a presentare opposizione ex art. 177 Cpi:

- **Titolare marchio registrato anteriore** in Italia (o con efficacia in Italia)
 - **Titolare domanda anteriore** in Italia (o con efficacia in Italia) o avente effetto in Italia per effetto di priorità o preesistenza
 - **Licenziatario** dell'uso esclusivo del marchio
- Persone, enti, associazioni a cui spettano diritti su **ritratti di persona, nomi e segni noti**
- Soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una **denominazione di origine** o da una **indicazione geografica**
 - Soggetti che hanno depositato **domanda** di protezione di **denominazione di origine** o di **indicazione geografica**

Motivi dell'opposizione: PERCHE'?

Impedimenti relativi alla registrazione ex artt. Cpi:

- **Art. 12, comma 1, lettere:**

c) => marchi identici per P/S identici => doppia identità

d) => marchi identici o simili per P/S identici o affini => rischio di confusione/associazione

e) => marchi identici o simili in relazione a P/S identici, affini o non affini quando il marchio anteriore goda di rinomanza nell'Unione Europea o nello **Stato** (uso marchio successivo = **indebito vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o **pregiudizio** allo stesso)

f) => marchi identici o simili in relazione a P/S identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza ai sensi della **Convenzione di Parigi**

...Motivi dell'opposizione: PERCHE'?

Impedimenti relativi alla registrazione ex artt. Cpi:

- **Art. 14, comma 1, lettera Cbis**

=> **denominazioni di origine o di indicazioni geografiche**, riconosciute in base alla legislazione italiana, europea o in conformità ad accordi internazionali di cui Unione Europea o Italia fanno parte

per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione

- **Art. 8**

=> **manca consenso** alla registrazione dei **titolari di ritratti di persone, nomi e segni noti**

...Motivi dell'opposizione: PERCHE'?

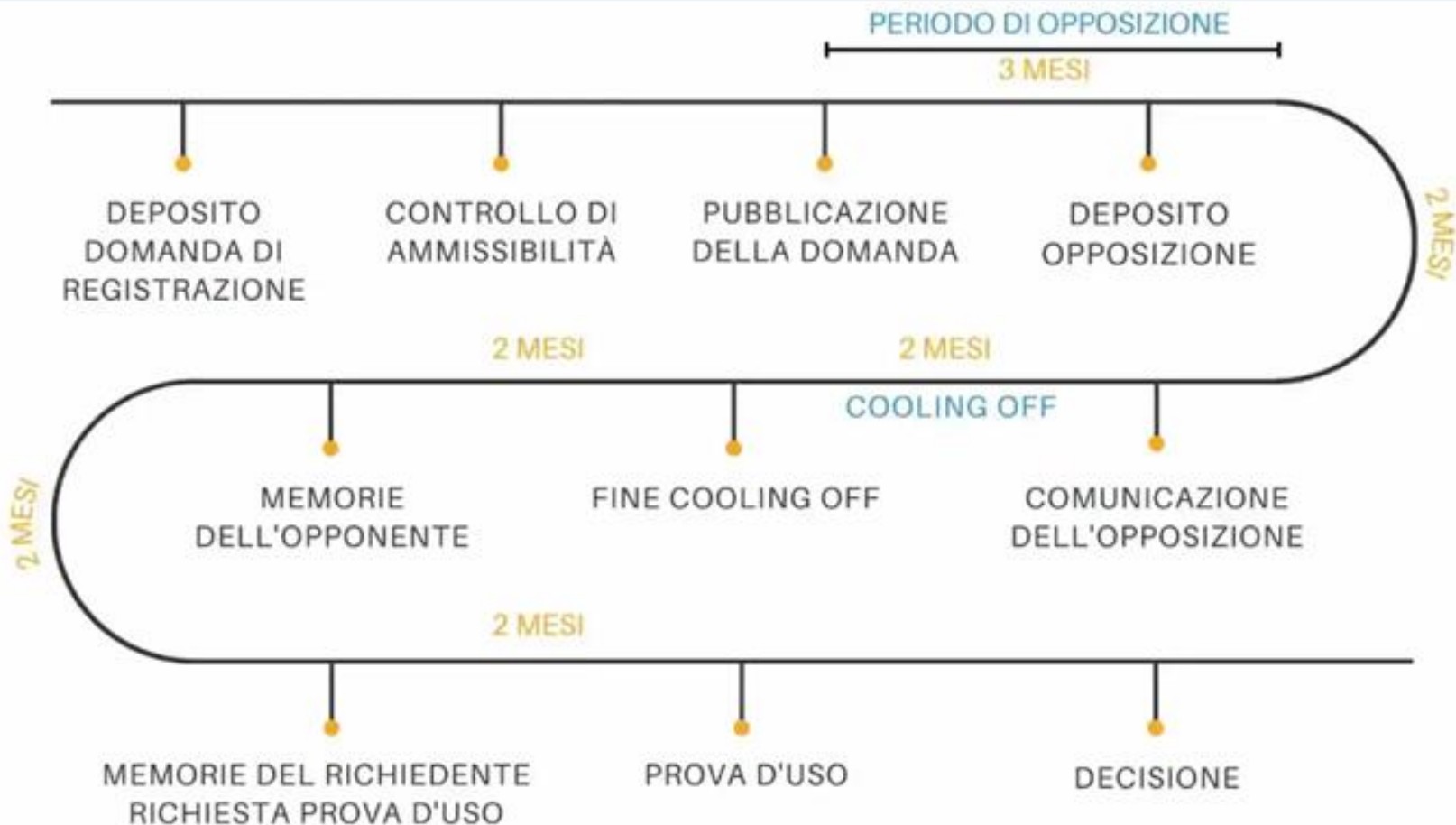
Non possono invece essere azionati:

- diritti derivanti da un **marchio di fatto**
- diritti derivanti da:
 - ✓ **ditta**
 - ✓ **denominazione o ragione sociale**
 - ✓ **insegna**
 - ✓ **nome di dominio**



In tutte queste ipotesi il titolare del diritto anteriore continuerà a ricorrere all'autorità giudiziaria.

Procedimento Opposizione: visione di insieme



Le Fasi della Procedura. FASE 1: Deposito dell'opposizione - TERMINI

Se UIBM lo considera ammissibile (SI' carattere distintivo, NO decettività, NO contrarietà legge e ordine pubblico), il marchio viene pubblicato.



3 MESI DA (TERMINE PERENTORIO)

- pubblicazione domanda del marchio nazionale italiano
- pubblicazione registrazione marchio, la cui domanda non sia stata precedentemente pubblicata (art. 179.2 Cpi)
- primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale sul Gazzettino dell'Ompi.

Le Fasi della Procedura. FASE 1: Deposito dell'opposizione - ISTANZA

MODALITA' di DEPOSITO:

- a mano c/o UIBM in 3 copie + originale in regola con imposta di bollo - una copia viene restituita a titolo di ricevuta

data di ricevimento Ufficio = data di deposito opposizione

- raccomandata A/R o tramite altri servizi di spedizione in 2 copie + originale in regola con l'imposta di bollo

data attestata dall' Ufficio postale = data di deposito opposizione

*In tali casi, deve essere esclusivamente compilato l'apposito **modulo cartaceo dell'atto di opposizione** disponibile sul sito internet dell'UIBM nella sezione dedicata alla modulistica per il deposito delle domande.*

- online tramite piattaforma dal 9 novembre 2015 (<https://servizionline.uibm.gov.it>)

Le Fasi della Procedura. FASE 1: Deposito dell'opposizione - ISTANZA

CONTENUTO ISTANZA (artt. 176 Cpi e 46 Reg. Attuazione):

- Identificazione **Richiedente**
 - **No. e Data marchio opposto** (+ eventuale priorità, registrazione e pubblicazione)
 - **Classi + P/S** opposti
 - **Riproduzione** marchio contestato, come pubblicata
- Identificazione **Opponente** (+ mandatario, domicilio eletto)
 - **No. e data** domanda/e e/o registrazione/i del **marchio/i anteriore/i** (incluse priorità/preesistenza) + indicazione territorialità (IT, EU, M. Int. esteso IT)
 - Indicazione di eventuali rinnovi, cessione parziale, limitazioni, divisioni, rinunce
 - **Riproduzione** del/i marchio/i anteriore/i
 - **Classi + P/S** su cui si basa Opposizione oppure il diritto ex Art. 8 Cpi
 - **Motivi** su cui si fonda Opposizione o eventuali diritti

Le Fasi della Procedura. FASE 1: Deposito dell'opposizione - ISTANZA

....CONTENUTO ISTANZA (artt. 176 Cpi e 46 Reg. Attuazione):

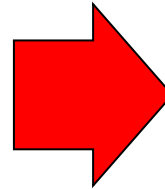
- **Lettera di incarico** (se dichiarazione di riserva, da depositare entro il termine perentorio di 2 mesi)
- **Titolo di legittimazione** (se non titolare)
- **Ricevuta F24**, attestato di versamento del diritto di opposizione (**250,00 euro + 34,00 per lettera di incarico se non presentata con domanda collegata**), da allegare all'istanza, pena il ritiro dell'opposizione
- Eventuali **traduzioni**

Ogni opposizione deve avere ad oggetto esclusivamente un marchio

Gli opposenti possono essere più di uno (se c'è co-titolarità)

Le Fasi della Procedura. FASE 1: Deposito dell'opposizione – ESAME ISTANZA

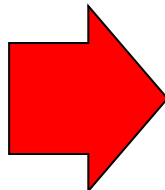
Opponente **NON** identificabile /
raggiungibile



Opposizione
IRRICEVIBILE

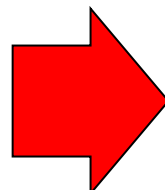
- prima di pubblicazione o dopo i tre mesi
- **NO** indicazioni ex art. 176.2 Cpi
- **Motivi** ≠ da artt. 12.1.c-f e 14.1cbis*, 8 Cpi
- Opponente non legittimato
- NO sottoscrizione opponente/mandatario
- **Contro due o più domande** di marchio

* Novità nuovo D.M. 1° giugno 2021, n. 119



Opposizione
INAMMISSIBILE

Opposizione redatta
correttamente



Opposizione
AMMISSIBILE

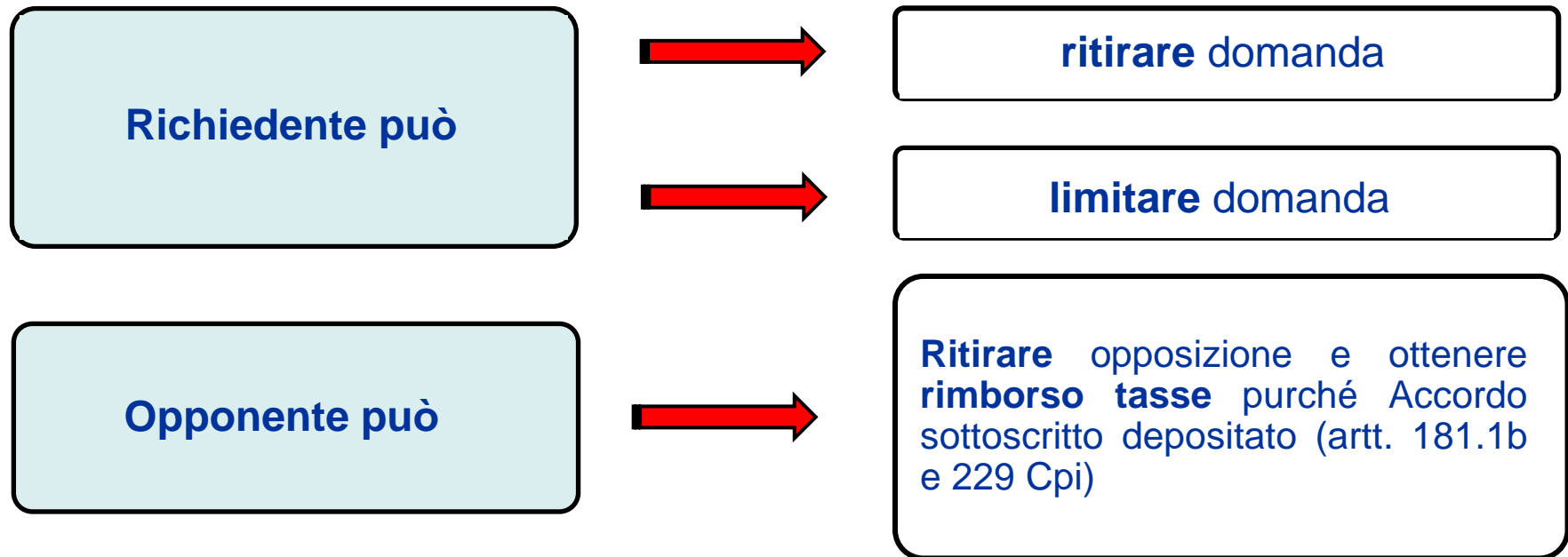
Notifica entro i 2 mesi successivi

Le Fasi della Procedura. FASE 2: PERIODO CONCILIAZIONE

Fase in cui Parti possono trovare un **accordo amichevole** (art. 178.1 Cpi)

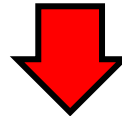
DURATA **2 mesi**, **PROROGABILI**, su **richiesta congiunta** delle Parti,
massimo 12 mesi (più richieste anche di 1 mese ciascuna)

I nuovi termini vengono calcolati dalle Parti e non comunicati dall'Ufficio



Le Fasi della Procedura. FASE 3: CONTRADDITORIO

Entro 2 mesi dal termine del periodo di riflessione, opponente deposita memorie scritte a completamento e sostegno motivi esposti sinteticamente nell'istanza.



UIBM trasmette memorie al richiedente, che entro 2 mesi dalla notifica potrà esporre propria CONTROREPLICA



RICHIESTA PROVE D'USO se marchio anteriore registrato da oltre 5 anni da data di deposito o priorità del marchio nazionale opposto o da data di registrazione, in caso di marchio internazionale

Le Fasi della Procedura. FASE 3: CONTRADDITORIO

Opponente avrà **60 giorni di tempo** per depositare **documentazione che dimostri uso del marchio per i P/S** sui quali ha fondato l'opposizione + **proprie argomentazioni di replica** (NO risposta con prove uso e argomentazioni in un secondo momento)

NO PROVE

**Opposizione
RIGETTATA**

**(in assenza altri marchi
o diritti anteriori)**

Sì PROVE parziali

**Opposizione
RIGETTATA**

PARZIALMENTE

Sì PROVE

**Opposizione va
avanti**

Le Fasi della Procedura. FASE 3: CONTRADDITORIO

COME PROVARE L'USO?

Art. 53 Regolamento di Attuazione: documentazione relativa al *luogo*, al *tempo*, alla *estensione* e alla *natura* dell'utilizzazione del marchio anteriore per i P/S per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione:

- documenti e campioni di imballaggi, etichette,
- listini dei prezzi, cataloghi
- fatture, documenti di spedizione o esportazione
- fotografie, inserzioni sui giornali
- dichiarazioni scritte e mezzi simili

Le Fasi della Procedura. FASE 4: DECISIONE

UIBM può

RIGETTARE

ACCOGLIERE
limitatamente ad
alcuni P/S

ACCOGLIERE

Parte soccombente può essere condannata a rimborsare la parte vittoriosa delle spese vive sostenute per l'opposizione ed una quota delle spese legali sostenute per la rappresentanza.

Ricorso alla Commissione ricorsi entro 30 gg da ricevimento decisione (art. 135 Cpi).
Il ricorso *sospende* l'efficacia dei provvedimenti impugnati

CASI DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Artt. 180 Cpi e 54 Reg. Attuazione

- **DURANTE PERIODO DI CONCILIAZIONE** ex art. 178 Cpi
- se opposizione si basa su domanda di marchio anteriore **FINO ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO ANTERIORE**
- se opposizione si basa su marchio internazionale, **FINO ALLA SCADENZA TERMINI PER RIFIUTO O PRESENTAZIONE DI OPPOSIZIONE**, oppure **CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESAME ED OPPOSIZIONE**
- se opposizione si basa su marchio nazionale oggetto di osservazioni di terzi ex art. 175.2 Cpi, **FINO A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RIESAME**
- se opposizione è basata su domanda di protezione per DO o IG, **FINO ALLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE**
- se opposizione si basa su marchio su cui è pendente un giudizio di nullità o decadenza, **FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA**
- se opposizione si basa su DOP o IGP su cui è pendente un procedimento di cancellazione, **FINO DECISIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

CASI DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 181 Cpi:

- Marchio dell'opponente **NULLO o DECADUTO**
- **Domanda di protezione DO o IG RITIRATA o RIGETTATA**
- **DO o IG CANCELLATE**
- Mancata attestazione dell'avvenuto pagamento dei **diritti di opposizione**
- **RADIAZIONE** totale o parziale del **marchio internazionale**

TERMINI e PROROGHE

Artt. 191 Cpi e 60 Reg. Attuazione

- I termini sono tutti prorogabili, **A MENO CHE SIANO INDICATI COME IMPROROGABILI** (es. termine per la presentazione delle memorie a sostegno)
- Le proroghe hanno una **durata massima di 6 mesi** da data di scadenza del termine o da data di comunicazione del termine fissato da UIBM

LE MOSSE EFFICACI PER LA VITTORIA

Accertarsi:

- di essere titolari di **diritti anteriori invocabili** in sede di opposizione
- di essere i **soggetti legittimati ad avviare l'azione**: aggiornare titolarità del titolo anteriore, *trascrivendo preliminarmente eventuali cambiamenti di proprietà intervenuti*
- di disporre di un titolo valido efficace: **non vulnerabile in ragione dell'eventuale non uso**; se usato, di disporre di **adeguata documentazione volta a dimostrare l'effettivo uso**
- che il **titolare della domanda attaccata non sia, sua volta, titolare di diritti anteriori**: verifiche e ricerche preliminari nei registri dei marchi validi in Italia

PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE UIBM: principali differenze con la procedura comunitaria



OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM. MOTIVI



- Impedimenti alla registrazione – Art. 12.1 lett c), d), **e), f)** Cpi

(doppia identità / rischio confusione)

- Mancanza consenso aventi diritto – Art. 8 Cpi
(Ritratti – nomi – Segni notori)

- DO e IG – **art. 14 cbis)** Cpi



- Impedimenti alla registrazione – Art. 8.1 RMUE

(doppia identità / rischio confusione)

- Deposito di agente/rappresentante – Art. 8.3 RMUE
- Marchio di fatto e altri segni distintivi – Art. 8.4 RMUE
- Marchi notori – Art. 8.5 RMUE
- DO e IG – art. 8.6 RMUE

OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM. LEGITTIMAZIONE



- Titolare marchio registrato
- Titolare domanda di marchio
- **Licenziatario esclusivo**
- **Persone, enti, associazioni titolari di diritti a immagine, nome o nome notorio**
- Soggetti autorizzati ad esercitare diritti DOP/IGP (anche se in attesa di concessione)



- Titolare marchio registrato
- Titolare domanda di marchio
- **Licenziatario autorizzato da titolare**
- **Pre-utente di marchi od altri segni distintivi (in base a normativa nazionale)**
- Soggetti autorizzati ad esercitare diritti DOP/IGP

OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM. TASSE e DOCUMENTI



- Ammontare tassa: 250 Euro
- Pagamento: prima di presentare opposizione, da allegare all'atto
- Modalità di pagamento: F24
- Lettera di incarico: RICHIESTA (+ 34 Euro di relativa tassa, a meno che non sia presentata con domanda collegata)



- Ammontare tassa: 320 Euro
- Pagamento: entro il termine ultimo per opposizione
- Modalità di pagamento: bonifico bancario
- Lettera di incarico: NON RICHIESTA

OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM. PERIODO DI RIFELSSIONE / COOLING OFF PERIOD



- 2 mesi dalla notifica / comunicazione
- PROROGABILE, su richiesta congiunta
- Proroga massima: 12 mesi
- Più richieste anche di 1 mese ognuna
- Nuovi termini calcolati dalle Parti



- 2 mesi dalla notifica / comunicazione
- PROROGABILE, su richiesta congiunta
- Proroga massima: 24 mesi (2+22)
- Unica richiesta
- EUIPO comunica esplicitamente i nuovi termini

OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM. RITIRO Opposizione PRIMA scadenza Riflessione/*Cooling Off*



RIMBORSO DELLE TASSE,
**ammesso che si presenti copia di
ACCORDO** sottoscritto dalle Parti,
contestualmente ad istanza di ritiro



Si ottiene **SEMPRE** rimborso
delle spese

OPPOSIZIONE EUIPO vs UIBM. GLI ARGOMENTI A SUPPORTO



- Opponente: Termine PERENTORIO
- Opponente: documenti / argomenti a supporto dell'opposizione
- Richiedente: documenti / argomenti in replica a opposizione + richiesta PROVE USO (se prodotte, comunque UIBM non permette una loro eventuale discussione con memorie successive)



- Opponente: Termine PROROGABILE
- Opponente: documenti / argomenti a supporto dell'opposizione
- Richiedente: documenti / argomenti in replica a opposizione + richiesta PROVE USO con ISTANZA SEPARATA – Le prove d'uso possono essere oggetto di discussione tra le Parti se EUIPO lo ritiene necessario)
- Richiesta unilaterale di proroga concessa da EUIPO una sola volta

Importante: modalità di deposito => EUIPO - se documentazione prova d'uso voluminosa deposito su chiavetta USB o piccole unità di archiviazione portatili, NO CD o DVD (da decisione No. EX-20-20 - Executive Director of the Office - 22 Dicembre 2020). Per UIBM deposito su CD/DVD è preferito.

GRAZIE!

Dott.ssa Mara Vittore
mara.vittore@bugnion.eu

