

# *Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale*

## **Procedure di opposizione EUIPO Aspetti sostanziali e procedurali**

---

Stefano Ferro – Bugnion S.p.A.  
Webinar 10/11/2022



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

## Opposizione EUIPO: si parte...

**Termine per presentare opposizione: 3 mesi da data di pubblicazione domanda EUTM**

**Scadenza nello stesso giorno del mese corrispondente (ma in caso di 31 per mesi di 30 giorni, o di 29-30-31 per scadenze in febbraio, ultimo giorno del mese di scadenza)**

**Se il termine scade di sabato, domenica o in un giorno festivo: proroga al primo giorno lavorativo successivo**

**Entro termine richiesto anche pagamento di tassa (€ 320)**

**Termine non prorogabile!**



## **Legittimazione a procedere**



(Art. 46 RMUE)

**Titolari di marchi registrati (o domande di marchio depositate prima della domanda opposta) aventi effetto in almeno una parte dell'UE, o di marchi che godano di notorietà in almeno una parte dell'UE**

**Licenziatari autorizzati dal titolare**

**Soggetti che vedano il loro marchio depositato senza autorizzazione da un agente/rappresentante**

**Titolari di marchi non registrati o di altri segni con portata non puramente locale (se titolare ha diritto di vietare uso di marchi successivi secondo legge applicabile)**

**Soggetti legittimati a tutelare diritti conferiti da DOP/IGP (anche allo stato di domanda)**

**Se più contitolari: l'opposizione può essere depositata da tutti o anche da uno qualsiasi tra loro**

## Legittimazione a procedere

Art. 8 RMUE	Impedimenti relativi
8.1.a	Doppia identità (marchi e lista prodotti/servizi)
8.1.b	Segni identici/simili, prodotti/servizi identici/simili = rischio di confusione per consumatori
8.3	Marchio depositato da agente/rappresentante senza consenso di titolare
8.4	Marchio di fatto o altri segni utilizzati nel commercio se previsto da normativa UE o da legge di singolo Stato membro
8.5	Marchio notorio o rinomato (segni simili, tutela ultra-merceologica, indebito vantaggio o pregiudizio per titolare, assenza di giusto motivo)
8.6	DOP / IGP

## **Atto di opposizione: contenuto**



(Art. 2 RDMUE)

**Dati identificativi di domanda EUTM opposta e di suo titolare**

**Chiara identificazione dei diritti o dei marchi anteriori su cui si basa l'opposizione**

**Motivi di opposizione (citando comma di riferimento per ogni diritto anteriore invocato)**

**Indicazione di prodotti o servizi su cui si basa ogni motivo di opposizione**

**Identificazione di opponente, di eventuale rappresentante o di licenziatario (con motivi)**

**Facoltativi: motivazione dettagliata e documenti giustificativi**

## Passaggi successivi



(Art. 2 RDMUE)

**Art. 2 RDMUE:** Verifica di ammissibilità (tasse, diritti anteriori ecc.) e invio di comunicazione a parti con calendario dei termini in cui vengono indicate le date esatte (fine del periodo di riflessione, presentazione di ulteriori documenti, argomentazioni da parte del richiedente)

**Art. 47 c. 1 RMUE:** L'EUIPO può concedere in qualsiasi momento alle parti di presentare osservazioni, ogni volta che lo ritenga necessario ed entro un termine stabilito dall'Ufficio

**Prove d'uso** (Art. 47 c. 2 RMUE e art. 10 RDMUE): possono essere richieste dal titolare della domanda opposta per marchi anteriori registrati da più di 5 anni; vanno chieste dal titolare della domanda opposta in modo incondizionato e in un documento separato

**Decisione nel merito:** in media entro 6-9 mesi dall'ultima memoria se non sono coinvolte le prove d'uso, entro 12 mesi o più dall'ultima memoria se sono state richieste prove d'uso

**Diritti anteriori rivendicati:** devono essere ancora in vita nel momento in cui la decisione finale viene emessa (se più diritti rivendicati, la decisione può essere basata solo su alcuni di essi)

## Particolarità procedurali



Irregolarità che inficiano ammissibilità di opposizione: possono essere **assolute** (non sanabili dopo scadenza del termine di opposizione, devono essere sanate prima di opposizione per iniziativa dell'opponente stesso) oppure **relative** (sanabili dopo scadenza termine opposizione: EUIPO concede termine di 2 mesi, non prorogabile)

Proroga periodo di «cooling-off»: in automatico 24 mesi da inizio procedura (2 + 22), poi ogni parte può riavviare fase contenziosa (art. 146 RMUE)

Rimborso tassa di opposizione: sempre se c'è accordo tra le parti entro il periodo di «cooling-off» (art. 6 c. 2 RDMUE)

Proroghe su richiesta unilaterale di certi termini sono possibili, e la prima richiesta è concessa senza bisogno di motivazioni particolari

Lingue: l'opposizione va sempre depositata in una delle lingue di lavoro dell'EUIPO (in caso contrario la traduzione in una delle lingue di lavoro va presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine di opposizione)

## Casistica: termini inglesi e territori «esotici»

Decision on Opposition No **B 2 302 324**

page: 7 of 12

b) The signs

PETROL in inglese significa «benzina» e l'opposizione coinvolge anche la classe merceologica 4...

**PETROL**  
No 9 671 482  
**PETROL QMAX**  
No 201 070 509



ipotizzando che PETROL sia descrittivo, il cuore del marchio è CALTEX?

Earlier trade marks

Contested sign

The relevant territory is Slovenia.

in Slovenia l'inglese è (ovviamente) molto conosciuto...

## Casistica: quanta notorietà serve?

**mandarino**

**VS**

**MANDARINA  DUCK**

4th Board of Appeal  
Decisione 21/04/2010  
Caso R1054/2007-4

Per classi 3 e 28 Mandarin  
Duck basa opposizione su  
art. 8 (5) RMUE ma...

- 61 The documents provided by the opponent in front of the Opposition Division show use of the earlier trade mark and its promotional efforts in such a manner that the distinctiveness is increased through use. However, the use is not strong enough to reach the threshold of reputation. None of the documents refers to the recognition of the earlier trade mark by the relevant end consumers, nor has evidence about the market share of the opponent's goods been filed. Moreover, the sector in which the opponent has its core business (handbags, transport items, accessories and clothing) is a quite atomized and competitive sector and there are many different competitors and designers in that product range.