

Marchio comunitario e italiano

Procedure di opposizione

Edoardo Fano © 2011

Marchio comunitario: procedura di opposizione



Edoardo Fano © 2011

Definizione

- Atto amministrativo attraverso il quale un terzo chiede all'UAMI il **rigetto totale o parziale** (in merito ai prodotti/servizi) di una domanda di registrazione di un marchio comunitario

Forma

- L'opposizione è redatta per **iscritto** e **motivata**

Notifica

- Il titolare della domanda di registrazione di marchio comunitario viene **immediatamente informato** dell'opposizione

Termine

- **3 mesi** dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario

Lingua del procedimento

- La prima lingua del marchio comunitario impugnato, se questa è una delle 5 lingue ufficiali dell'UAMI, se no la seconda lingua
- Se viene usata un'altra delle 5 lingue ufficiali dell'UAMI, entro 1 mese deve essere depositata la traduzione nella prima o seconda lingua del marchio comunitario impugnato

Luogo del procedimento

- **UAMI** di Alicante, Divisione Opposizioni
- Non è necessaria la presenza fisica delle parti

Motivi dell'opposizione

- Marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici (cd. **doppia identità**)

Motivi dell'opposizione

- Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussiste rischio di confusione

Motivi dell'opposizione

- Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi **non simili**, se il marchio anteriore gode di notorietà e sussista indebito vantaggio o pregiudizio

Motivi dell'opposizione

- Marchio o altro segno **non registrato** e utilizzato nella normale prassi commerciale, di portata non puramente locale

Marchi anteriori

- Marchio comunitario
- Marchio di uno Stato membro
- Marchio internazionale con effetto nella Comunità

Le parti

- **Opponente:** presenta l'opposizione contro la domanda di registrazione di marchio comunitario, deve essere il titolare dei diritti anteriori o un licenziatario autorizzato
- **Richiedente:** titolare della domanda di registrazione di marchio comunitario oggetto dell'opposizione

Esame di ammissibilità

- Esame dei requisiti **formali** da parte dell'UAMI
- **Requisiti assoluti** (sanabili solo entro il termine dell'opposizione)
- **Requisiti relativi** (sanabili anche oltre il termine dell'opposizione, max 2 mesi)

Requisiti assoluti

- Identificazione del marchio comunitario oggetto dell'opposizione
- Indicazione dei motivi dell'opposizione (diritti anteriori)

Requisiti relativi

- Indicazione delle date dei diritti anteriori
- Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi comunitari o denominativi
- Indicazione dei prodotti e/o servizi e dell'eventuale notorietà del marchio anteriore
- Identificazione dell'opponente

Periodo di riflessione (*cooling-off*)

- Periodo durante il quale le parti possono raggiungere un accordo
- Dura 2 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissibilità da parte dell'UAMI
- È prorogabile fino a 22 mesi (totale max 24 mesi) su richiesta di entrambe le parti

Fase contraddittoria

- Le parti presentano prove e osservazioni a sostegno della loro rispettiva posizione
- Inizia l'opponente: 2 mesi di tempo
- Segue il richiedente: 2 mesi di tempo
- Chiude l'opponente, ma l'UAMI può accordare/richiedere ulteriori interventi

Prova d'uso

- Su istanza del richiedente, a condizione che il marchio anteriore dell'opponente fosse stato registrato da almeno 5 anni
- L'opponente deve provare che il suo marchio anteriore è stato usato seriamente nei **5 anni** anteriori alla pubblicazione del marchio opposto, o che vi siano legittime ragioni per il non uso (es. interventi governativi, forza maggiore)

Decisione

- Da parte della divisione Opposizione dell'UAMI, una volta terminato il contraddittorio
- Può:
 - respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi
 - respingere l'opposizione

Ricorso

- Contro la decisione della divisione Opposizione dell'UAMI può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni di Ricorso dell'Ufficio entro 2 mesi dalla notifica della decisione
- Contro la decisione della Commissione di Ricorso dell'UAMI può essere presentato ricorso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee entro 2 mesi dalla notifica della decisione

Pluralità di opposizioni

- Il 20% delle domande di marchio comunitario impugnate fronteggia più di una opposizione
- Possono essere riunite e trattate congiuntamente in un unico procedimento, soprattutto se gli opposenti sono tra loro collegati

Tassa di opposizione

> Tassa di opposizione: 350 Euro



Giurisprudenza UAMI

**Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95,
Sabèl BV / Puma AG, Rudolf Dassler Sport**

- la valutazione della somiglianza tra i segni deve basarsi non solo sui singoli elementi, ma su una **valutazione globale** di entrambi i segni messi a confronto;
- gli **elementi distintivi e dominanti** sono “in particolare” importanti per la valutazione della somiglianza tra i segni.

Giurisprudenza UAMI

**Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97,
Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-
Mayer Inc**

- nella valutazione della somiglianza tra i segni, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa

Rischio di confusione

MYSTERY

Mixery



PC WORKS

Dream D&G Game

D&G

DOLCE & GABBANA

ENZO FUSCO

ANTONIO FUSCO



NABER

DIESELIT

DIESEL

Rischio di confusione

101/1998 FR **ÖKOVITAL** v. **VITAL** nessun rischio di
confusione (rdc)

188/1999 EN **ACTILINE** v. **AKTIVIN** nessun rdc

1713/2000 EN **TRAXDATA** v. **MAXDATA** nessun rdc

2558/2000 EN **FEMINEX** v. **FEMIPRES** nessun rdc

674/2001 EN **BRANDSHAPE** v. **BRANDCAST** nessun rdc

734 501 (10/08/06) FR **VITAL** v. **MUSSVITAL** nessun rdc

676 751 (27/07/06) EN **PARALLAX** v. **PARAFAST** nessun
rdc

Rischio di confusione

309/1999 DE **WOOKI** v. **WALKI** rischio di confusione (rdc)

1949/2001 DE **HZ** v. **Hazet** rdc

148/2000 EN **COPAT** v. **QPAT** rdc

1593/2001 EN **INCELL** v. **LINCEL** rdc

2603/2004 EN **YOI** v. **JOY** rdc

Rischio di confusione

131/1999 EN **CINCO OCEANOS v. 5 OCEANS** rdc

476/1999 EN **NUTRIFORM v. NUTRAFORM** rdc

482/1999 EN **CHAIN MASTER v. MASTER** Cadena rdc

1121/1999 EN **DAS GOLDENE v. BLATT GOLDEN**

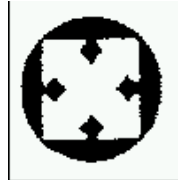
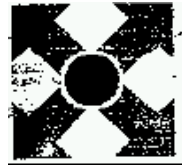
PAGES rdc

3111/2000 EN **RED BARON v. BARON ROJO** rdc

2962/2001 EN **OPERATION SOURIRE v. OPERATION SMILE** rdc

Rischio di confusione

41/1998 ES



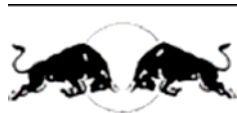
nessun rdc

641/1999 EN



nessun rdc

696/1999 DE



nessun rdc

1368/1999 EN



nessun rdc

165/2000 EN



nessun rdc

1447/2000 DE

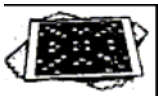


nessun rdc

Rischio di confusione

146/1999 (EN)  | /  (rdc)

1499/2000 (EN)  | /  (rdc)

1202/2000 (EN)  |  /  (rdc)

Rischio di confusione

10/1999 EN



nessun rdc

122/1999 EN



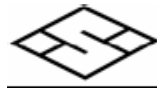
nessun rdc

394/1999 EN



nessun rdc

1631/2000 FR



nessun rdc

468/2001 EN



nessun rdc

1850/2001 EN



nessun rdc

Rischio di confusione

64/1998 ES

SSI USA



rdc

28/1999 EN



rdc

296/1999 EN



rdc

1134/1999 ES

911



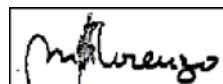
rdc

1001/1999 FR



rdc

845/2000 EN



rdc

1432/2001 EN

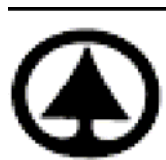
KALMA



rdc

Rischio di confusione

692/1999 EN



nessun rdc

885, 886/1999 EN



nessun rdc

1224/1999 EN



ARMATIC

nessun rdc

2576/2000 EN



nessun rdc

539/2001 EN



nessun rdc

688/2001 EN



nessun rdc

Confondibilità tra marchi

- 3 Criteri
 - Somiglianza visuale (grafica)
 - Somiglianza auditiva (fonetica)
 - Somiglianza concettuale

Decisione OAMI di opposizione

- Decisione sull'opposizione n° B 478 513:

Marchio anteriore: REPLAY

Domanda di marchio: RIPLEY'S

- Decisione: opposizione respinta

Somiglianza visuale (grafica)

- *“In entrambi i casi i marchi sono composti da due sillabe “RI-PLY’S”; “RE-PLAY” e sono caratterizzati dalla stessa struttura di base, come si può notare nella coincidenza delle consonanti “R-P-L-Y”. I marchi presentano una certa somiglianza visuale, nonostante le differenti vocali e la presenza di un apostrofo anteriormente alla lettera “S” nel marchio contestato.*

Somiglianza visuale (grafica)

- *Sotto il profilo visivo, i due marchi hanno in comune la lettera iniziale “R” e le lettere “PLY” situate nella medesima posizione all’interno dei due segni. Tuttavia il marchio anteriore è una parola di sette lettere mentre la domanda contestata è composta da sei lettere, di cui solo quattro in comune con il marchio anteriore.*

Somiglianza visuale (grafica)

- *A giudizio dell'Ufficio, le differenti vocali posizionate al secondo ed al quinto posto dei due segni e la presenza di un apostrofo che visivamente spezza la linearità della parola "RIPLEY'S", nonché la presenza della consonante finale "S", rendono i segni scarsamente simili dal lato visuale."*

Somiglianza auditiva (fonetica)

- *“Da un punto di vista fonetico, la pronuncia dei due segni, nonostante entrambi composti da due sillabe, varia notevolmente nella sua struttura ritmica. I consumatori inglesi pronuncerebbero le due parole nel seguente modo: “RIPLIS” ponendo l’accento sulla prima vocale, che essendo breve fornisce alla parola un’impressione di non divisione tra le due sillabe e “RII-PLI” in cui invece,...*

Somiglianza auditiva (fonetica)

- *... la presenza di due vocali lunghe imprime un ritmo differente alla parola, obbligando ad una scansione di entrambe le sillabe. La differente struttura fonetica è inoltre accentuata dalla differente terminazione delle due parole, che completano l'impressione di non similarità dal punto di vista fonetico.”*

Somiglianza concettuale

- *“È probabile che una parte rilevante dei consumatori dell’Unione Europea riconosca entrambi i segni come parole inglesi e sia dunque in grado di riprodurne la pronuncia anglofona.*

Somiglianza concettuale

- *E' comunque indubbio che la parola "REPLAY" possa essere riconosciuta da tutti i consumatori europei in quanto adottata ed entrata a far parte del linguaggio comune di tutti i paesi dell'Unione ed inoltre riportata dalla maggior parte dei dizionari delle lingue europee nel suo significato di ritrasmissione delle immagini o dell'audio.*

Somiglianza concettuale

- *Essendo dunque una parola di uso comune, è estremamente improbabile che i consumatori, qualunque sia l'impronta fonetica della loro lingua nazionale, possano confonderla con la parola "RIPLEY'S" da cui si distanzia non solo per le differenti vocali ma anche per la presenza della "S" finale.*

Somiglianza concettuale

- *Di conseguenza, dato che come sopra esposto, la parola inglese “REPLAY” è stata adottata nel suo significato originale dalla maggior parte delle lingue europee, l’Ufficio conclude che fra i due segni non vi è alcuna similitudine concettuale.”*

Alcuni numeri

- In vigore dal 1996
- Ad oggi protegge il marchio in 27 Paesi
- Ad oggi sono stati registrati circa 750.000 marchi comunitari
- Opposizioni: 22%



Marchio italiano: procedura di opposizione



Edoardo Fano © 2011

Entrata in vigore

- **1° luglio 2011**
- Applicabile alle domande di registrazione di marchio italiane presentate dopo il **1° maggio 2011** ed alle registrazioni internazionali estese all'Italia pubblicate nel 1° numero del mese di **luglio 2011** della Gazzetta dell'OMPI

Forma

- L'opposizione è redatta per **iscritto e motivata**

Notifica

- Il titolare della domanda di registrazione di marchio italiana o internazionale estesa all'Italia viene **informato** dell'opposizione dall'UIBM entro **2 mesi** dalla scadenza del termine per presentare l'opposizione

Termine

- **3 mesi:**
 - dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio italiano;
 - o dalla data di registrazione del marchio per cui viene richiesta l'estensione internazionale;
 - o dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del marchio internazionale esteso all'Italia

Lingua del procedimento

- Italiano

Luogo del procedimento

- **UIBM** di Roma

Motivi dell'opposizione

- Marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici (cd. **doppia identità**)

Motivi dell'opposizione

- Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussiste rischio di confusione

Motivi dell'opposizione

- Nomi e ritratti di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e di enti ed associazioni senza scopo di lucro se:
 - notori
 - registrati dal non avente diritto o senza l'autorizzazione di quest'ultimo

Marchi anteriori

- Marchio italiano
- Marchio comunitario
- Marchio internazionale esteso all'Italia

Le parti

- **Opponente:** presenta l'opposizione contro la domanda di registrazione di marchio italiano o internazionale esteso all'Italia, deve essere il titolare dei diritti anteriori o un licenziatario autorizzato
- **Richiedente:** titolare della domanda di registrazione di marchio italiano o internazionale esteso all'Italia oggetto dell'opposizione

Esame di ammissibilità

- Esame dei requisiti **formali** da parte dell'UIBM
- **Requisiti assoluti** (sanabili solo entro il termine dell'opposizione)
- **Requisiti relativi** (sanabili anche oltre il termine dell'opposizione, max 2 mesi)

Requisiti assoluti

- Identificazione del marchio oggetto dell'opposizione
- Indicazione dei motivi dell'opposizione (diritti anteriori)

Requisiti relativi

- Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi italiani
- Documentazione a sostegno dell'opposizione
- Documentazione che dimostri la legittimazione attiva, qualora il marchio anteriore non risulti a nome dell'opponente

Periodo di riflessione (*cooling-off*)

- Periodo durante il quale le parti possono raggiungere un accordo
- Dura 2 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissibilità da parte dell'UIBM
- È prorogabile su richiesta di entrambe le parti

Fase contraddittoria

- Le parti presentano prove e osservazioni a sostegno della loro rispettiva posizione

Prova d'uso

- Su istanza del richiedente, a condizione che il marchio anteriore dell'opponente fosse stato registrato da almeno 5 anni
- L'opponente deve provare entro 60 gg. dalla richiesta che il suo marchio anteriore è stato usato seriamente nei **5 anni** anteriori alla pubblicazione del marchio opposto, o che vi siano legittime ragioni per il non uso (es. interventi governativi, forza maggiore)

Decisione

- L'UIBM decide se:
 - respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi
 - respingere l'opposizione

Ricorso

- Contro la decisione dell'UIBM può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni dei Ricorsi entro 2 mesi dalla notifica della decisione

Pluralità di opposizioni

- Vengono riunite e trattate congiuntamente in un unico procedimento

Tassa di opposizione

> Tassa di opposizione: 250 Euro



GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE

Per qualsiasi informazione supplementare:

- edoardofano@tin.it