

La difesa dei marchi in sede amministrativa - i procedimenti d'opposizione/cancellazione davanti all'UAMI e gli accordi di transazione/coesistenza

Avv. Paola Stefanelli

Mandatario marchi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM.

Mandatario marchi, disegni, modelli presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno UAMI.



LE FONTI DELLA DISCIPLINA:

- **REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO**
del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (versione
codificata del Reg. CE 40/94)
ARTT. 8, 41, 42 sul procedimento d'opposizione
ARTT. 51-57 sul procedimento di cancellazione
- **REGOLAMENTO (CE) N. 2868/95 DELLA COMMISSIONE**
del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del
Reg. CE 40/94
Titolo II Regole 15-22 sul procedimento di opposizione
Titolo VII Regole 37-41 sul procedimento di cancellazione
- **DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL'UAMI**
Parte C sul procedimento d'opposizione
Parte D sul procedimento d'annullamento



Procedura amministrativa davanti all'UAMI
rapida, semplice, poco costosa (tasse € 350 +
onorari) per far valere i propri diritti anteriori
contro una domanda di marchio comunitario o
estensione UE di una registrazione internazionale
ottenendo decisioni uniformi e piuttosto
prevedibili



P.S. La stragrande maggioranza dei procedimenti va fatta in lingua inglese...



OPPOSIZIONE CONTRO LE DOMANDE DI MARCHIO ITALIANE

La procedura di opposizione attiva dal 2011 e disciplinata dal nostro CPI (artt. 174-184) è fondamentalmente ricalcata sulla procedura d'opposizione contro i marchi comunitari davanti all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che vanta ormai un successo ultradecennale



Impedimenti relativi alla registrazione del marchio

- **Art. 8.1. lett. a)** marchi anteriori identici per prodotti o servizi identici
- **Art. 8.1. lett. b)** marchi anteriori identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se sussiste rischio di confusione

Marchi anteriori = domande o registrazioni di marchi: comunitari (CTM), nazionali UE, internazionali con estensione in un paese UE, notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. *6bis* della Convenzione dell'Unione di Parigi



(segue) MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE

Impedimenti relativi alla registrazione del marchio

- **Art. 8.3.** deposito in mala fede da parte dell'agente
- **Art. 8.4.** marchi anteriori di fatto (non registrati) o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (ditta, insegna, nome a dominio)
- **Art. 8.5.** marchio anteriore identico o simile per prodotti o servizi non simili se il marchio gode di notorietà (tutela ultra-merceologica dei marchi notori)



oami.europa.eu/search/legaldocs/la/IT_Opposition_index.cfm

Italiano (it) [FAQ](#) [Contatto](#) [Mappa del sito](#) [Links](#)

L'UFFICIO PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI, DISEGNI E MODELLI DELL'UNIONE EUROPEA

UAMI [Home](#) [Marchi](#) [Disegni e modelli](#) [Qualità Plus](#) [Sull'UAMI](#)

Siete qui: [Home](#) > [Marchi](#) > Giurisprudenza

Marchi

- ▶ Che cosa si intende per marchio?
- ▶ Che cosa si intende per marchio comunitario?
- ▶ Come ottenere la protezione
- ▶ FAQ (domande frequenti)
- ▶ La procedura di registrazione
- ▶ Tasse e modalità di pagamento
- ▶ Rinnovi

- ▶ Bollettino dei MC
- ▶ Notificazioni mediante pubblicazione
- ▶ **Giurisprudenza**
- Decisions dell'Ufficio
- Sentenze dei tribunali dei marchi comunitari
- Sentenze dei tribunali dei marchi comunitari
- ▶ Testi normativi

Decisioni di opposizione

[Marchi Rifiutati](#) [Decisioni di opposizione](#) [Decisioni delle divisioni di Annullamento](#) [Decisioni delle Commissioni di Ricorso](#)

Introdurre i criteri di ricerca / Scaricare

Data della decisione

Opposizione n. Contiene

Decisione n. Contiene

Marchio opponente Contiene

Domanda n. Contiene

Classe Class 01

Fondamento giuridico CTMR.008(1)b

Oggetto di ricorso Ignorare Si No

Decisione Ignorare


Lingua Ignorare

Ricerca a tutto testo

Ordinata in base a Data disc

Cliccare su "Ricerca" per accedere a tutti le decisioni

Art. 8(1)(a) CTMR: DOPPIA IDENTITA'

Marchio anteriore	Marchio opposto	Decisione
<p>NOVITA (denominativo)</p> <p>Class 25: abbigliamento, scarpe e cappelleria</p>	<p>NOVITA (denominativo)</p> <p>Classe 25: maglieria</p>	<p>Caso n. 1964744</p> <p>I marchi sono identici e “maglieria” è compresa nella più ampia categoria “abbigliamento” quindi i prodotti sono identici = Marchio comunitario rifiutato.</p> <p>Opposizione: 06/02/2012 Decisione: 08/07/2013</p> 

Art. 8(1)(b) CTMR: RISCHIO DI CONFUSIONE

Marchio anteriore	Marchio opposto	Decisione
 <p data-bbox="388 878 855 1153">Classe 25: Articoli di abbigliamento inclusi stivali, scarpe e pantofole</p>	 <p data-bbox="890 878 1309 1039">Classe 25: abbigliamento, scarpe, cappelleria</p>	<p data-bbox="1392 422 1750 465">Caso n. 1220724</p> <p data-bbox="1392 594 1843 979">I segni sono simili visivamente foneticamente concettualmente + prodotti identici/affini = rischio di confusione</p> <p data-bbox="1392 1051 1673 1150">Opposizione: 02/10/2007</p> <p data-bbox="1392 1165 1649 1265">Decisione: 29/09/2008</p> 

IDENTITA' /AFFINITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI:

Canon (decisione del 29/09/1998, C39/97, 'Canon')

Fattori indicati in Canon:

- natura
- funzione dei prodotti
- metodo d'uso del prodotto
- complementarità
- concorrenzialità

Fattori aggiuntivi:

- canali di distribuzione
- stessa clientela
- stessa origine



(segue) Art. 8(1)(b) CTMR: RISCHIO DI CONFUSIONE



VS.



= AFFINI



VS.



= DIVERSI



(segue) Art. 8(5) CTMR: MARCHIO NOTORIO

Marchio anteriore	Marchio opposto	Decisione
 Classi: 35, 38 e 41	 Classi: 35, 38 e 41	Caso n. 2035932 Opposizione: 6/07/2012 Decisione: 29/08/2013

Requisiti di protezione:

1. Marchi identici o simili
2. Prodotti/servizi anche diversi
3. Uso senza giusto motivo
4. Trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure
5. Reca pregiudizio agli stessi



PROCEDIMENTO D'OPPOSIZIONE

1. Deposito dell'atto di opposizione
 - Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitaria o estensione UE di una registrazione internazionale da opporre
 - Modulo d'opposizione
(<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.it.do>)
 - Nella prima o seconda lingua scelta per il marchio opposto
 - Modalità di deposito: fax, posta, e-opposition
(https://secure.oami.europa.eu/portal/it_IT/web/guest)
 - Pagamento delle tasse € 350,00.
2. UAMI verifica ricevibilità e ammissibilità dell'opposizione;
3. Comunicazione dell'opposizione al richiedente con l'avviso del termine di due mesi per raggiungere un accordo (c.d. "cooling-off") prorogabile su istanza delle parti per un periodo massimo di 24 mesi);
4. Entro 2 mesi dalla scadenza del "cooling-off" l'Opponente può presentare la documentazione ad integrazione del modulo di opposizione inclusa una eventuale memoria argomentativa;
5. Se non viene raggiunto l'accordo il Richiedente può presentare una memoria con le sue deduzioni entro due mesi (termine prorogabile su istanza motivata all'Ufficio con decisione discrezionale).



PROVA DELL'USO DEL MARCHIO ANTERIORE (art. 42(2-3) CTMR)

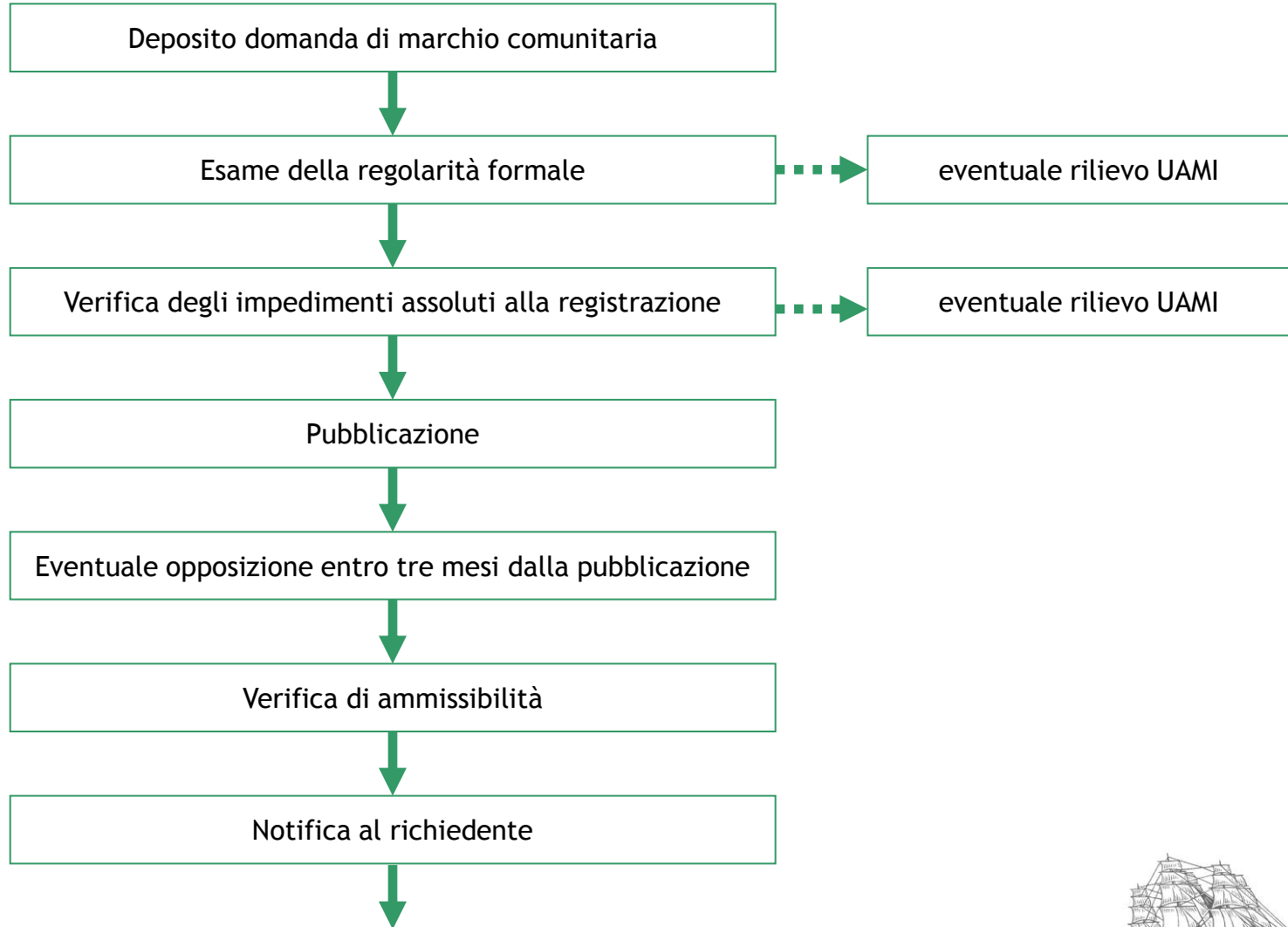
Entro il termine per presentare le proprie deduzioni il Richiedente può, se il marchio sul quale si basa l'opposizione è registrato da più di cinque anni, chiedere che vengano forniti documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte dell'Opponente o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato, ovvero che vi siano motivi legittimi per la mancata utilizzazione.

In caso di mancata prova: opposizione respinta.

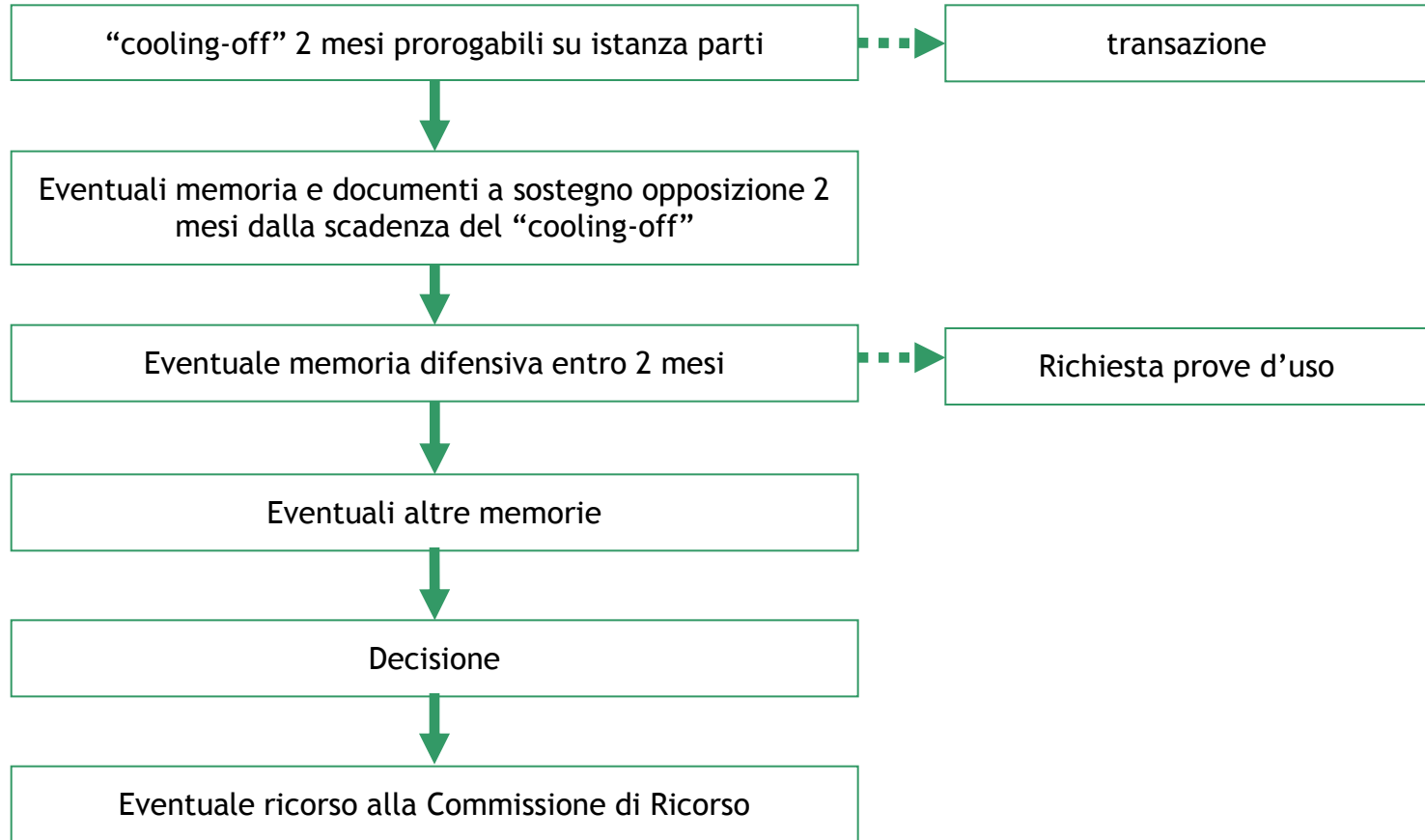
Prove di uso effettivo: imballaggi, etichette, fatture, listini, cataloghi, fotografie, rassegne stampa, pubblicità, dichiarazioni scritte, ecc.



IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE



IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE



GRADI DI GIUDIZIO

Decisione di accoglimento o di rigetto (anche parziale)



Appello alla Commissione di Ricorso



Tribunale di Primo Grado della Corte di Giustizia



Corte di Giustizia (solo motivi di diritto)





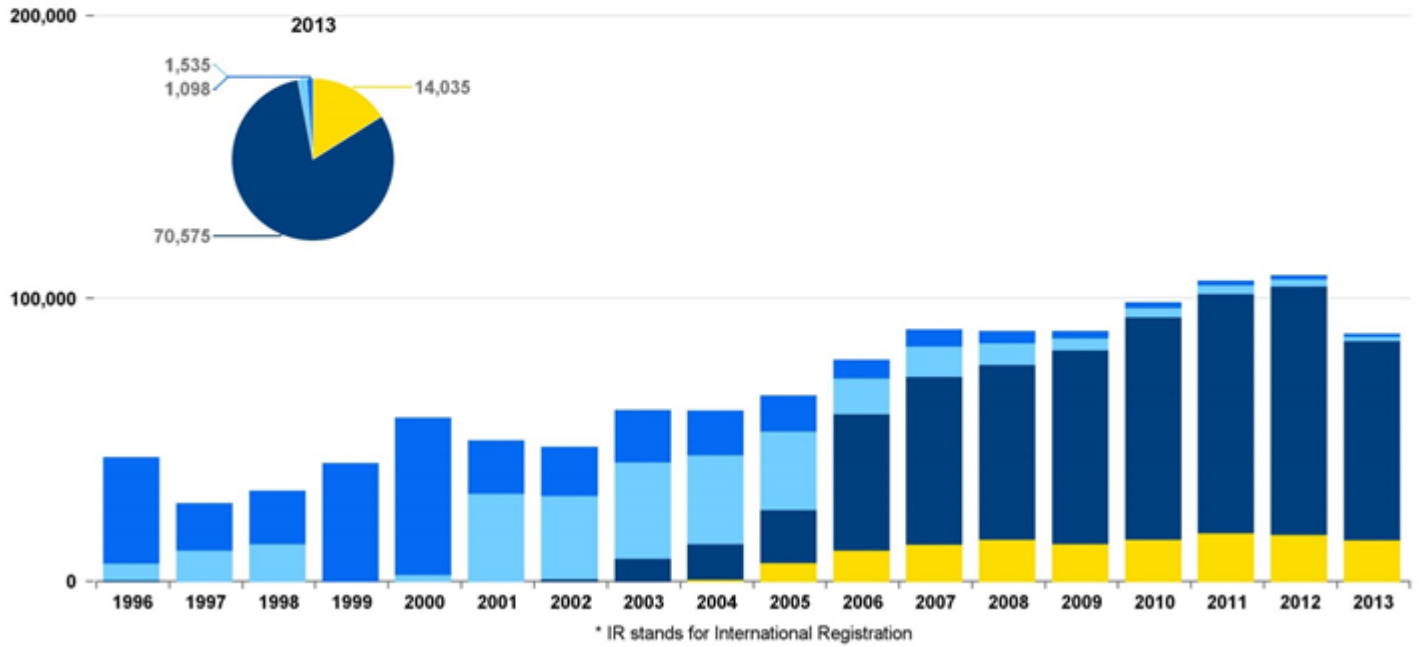
SSC009 - Statistics of Community Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 09/2013

Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande

Overview of CTM Applications received

IR E-Filing Fax Mail



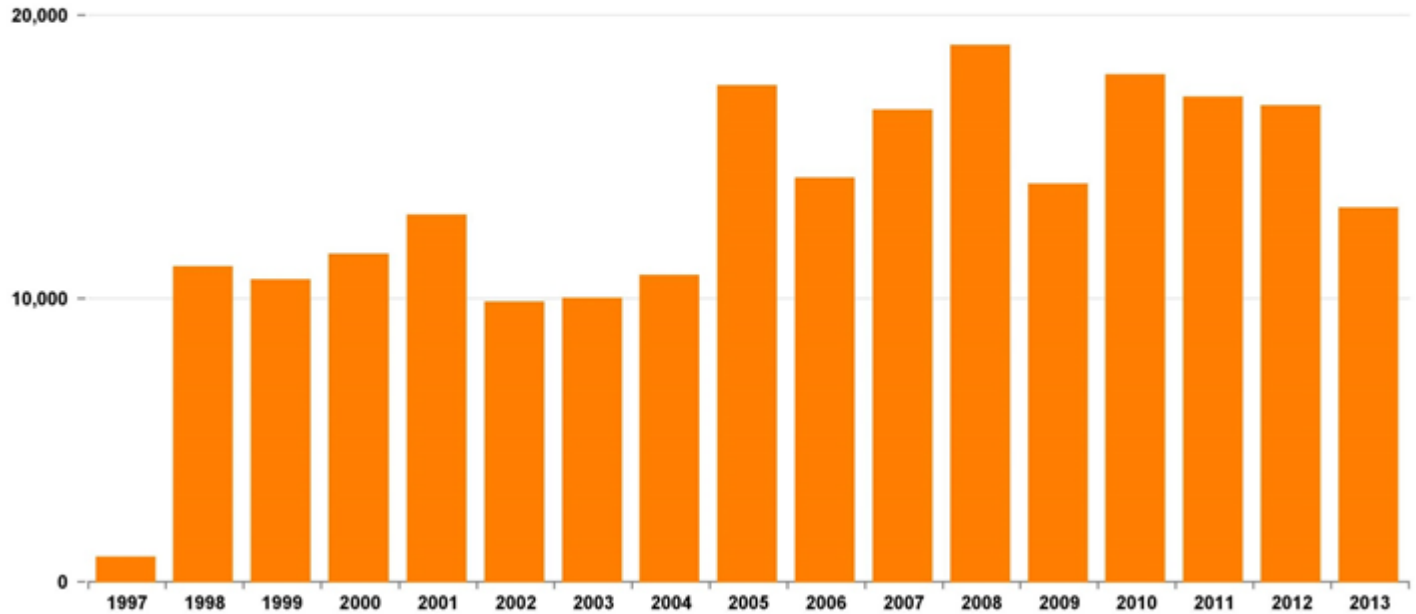


SSC009 - Statistics of Community Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 09/2013

Oposiciones - Widersprüche - Oppositions - Oppositions - Opposizioni

Overview of filed Oppositions



With in the time limit of three months after publication a notice of opposition may be filed




SSC009 - Statistics of Community Trade Marks
Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 09/2013
Oposiciones - Widersprüche - Oppositions - Oppositions - Opposizioni

	Oposiciones recibidas Erhaltene Widersprüche Oppositions received Oppositions reçues Opposizioni ricevute (1)	Procedimiento de oposición concluido Abgeschlossene Widersprüche Oppositions finally settled Oppositions résolues Opposizioni risolte (2) = (3) + (4)	Por decisión Durch Entscheidung By decision Par décision Per decisione (3)	Por sobrelamiento Einstellung ohne Entscheidung By not proceeding to judgement Por sobrePar non-lieu Non arrivate a giudizio (4)	En curso Anhängige Pending En cours En corso S [(1) - (2)]
1997	851	0	3	0	851
1998	11,113	320	90	230	11,644
1999	10,646	6,936	1,065	5,871	15,354
2000	11,538	9,221	2,266	6,955	17,671
2001	12,924	10,516	1,728	8,788	20,079
2002	9,862	11,470	2,753	8,717	18,471
2003	9,987	8,858	2,073	6,785	19,600
2004	10,801	9,733	3,516	6,217	20,668
2005	17,495	12,340	4,064	8,276	25,823
2006	14,226	14,080	4,056	10,024	25,969
2007	16,642	13,938	5,007	8,931	28,673
2008	18,909	15,653	4,425	11,228	31,929
2009	14,014	16,286	5,499	10,787	29,657
2010	17,878	21,023	9,464	11,559	26,512
2011	17,088	18,302	6,362	11,940	25,298
2012	16,778	17,160	6,094	11,066	24,916
2013	13,180	13,012	4,610	8,402	25,084
Summed up	223,932	198,848	63,075	135,773	25,084



PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

COMPETENZA ESCLUSIVA UAMI PER LE AZIONI DI CANCELLAZIONE (DECADENZA E NULLITA')

DOMANDA RICONVENZIONALE DI DECADENZA O NULLITA' NELL'AMBITO DI UN'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI UNO STATO UE



DOMANDA DI DECADENZA (Art. 51 RMC)

MOTIVI DI DECADENZA

DECADENZA PER NON USO

Se il marchio, nei 5 anni successivi alla registrazione o per un periodo ininterrotto di 5 anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione

VOLGARIZZAZIONE

Se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione generica di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato (es.: Borotalco, Jeep, Rimmel, Scotch, Thermos, Limoncello)

DECETTIVITA'

Se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico (es.: Cotonelle)



DOMANDA DI NULLITA' (Art. 52-53 RMC)

MOTIVI DI NULLITA' ASSOLUTA

- Se il marchio è stato registrato nonostante l'esistenza di uno o più impedimenti ex art. 7 RMC
- Se al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in male fede

MOTIVI DI NULLITA' RELATIVA

- Allorchè ricorrono gli stessi motivi per cui è possibile presentare opposizione ex art. 8 RMC
- Se esiste un altro diritto anteriore in uno stato membro che permette di vietare l'uso del marchio, come il diritto al nome, all'immagine, il diritto d'autore o altro diritto di proprietà industriale



MEZZI DI DIFESA

- **ACQUISIZIONE DI CARATTERE DISTINTIVO (ART. 51(2))**

Valido solo per i motivi di cui all'art. 7(1) (b) (c) (d)

- **CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE**

Tramite accordi contrattuali precedenti alla domanda di nullità

- **PRECLUSIONE PER TOLLERANZA (ART 54)**

Il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore, pur essendo al corrente di tale uso, non può né domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede

- **NON UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO ANTERIORE**

Se il marchio anteriore era registrato da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di nullità





SSC009 - Statistics of Community Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 09/2013

Anulaciones - Nichtigkeit - Cancellations - Annulations - Annullamenti

	Solicitudes de anulación recibidas Erhaltene Nichtigkeitsanmeldungen Requests for cancellation received Demande en nullité reçues Domande d'annullamento ricevute	Σ
213	3	3
1998	8	11
1999	29	40
2000	112	152
2001	169	321
2002	158	479
2003	273	752
2004	300	1,052
2005	369	1,421
2006	549	1,970
2007	592	2,562
2008	715	3,277
2009	763	4,040
2010	959	4,999
2011	1,100	6,099
2012	1,267	7,366
2013	1,041	8,407
2103	1	8,408




SSC009 - Statistics of Community Trade Marks
Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 09/2013
Anulaciones - Nichtigkeit - Cancellations - Annulations - Annullamenti

	Marcas comunitarias anuladas después del registro. Nullidad/caducidad Nach Eintragung gelöschte Gemeinschaftsmarken. Nichtigkeit/Widerruf Community trade marks cancelled after registration. Invalidation/revocation Marques communautaires annulées après enregistrement. Nullité/déchéance Marchi comunitari dichiarati nulli dopo la registrazione. Nullità/decadenza	Marcas comunitarias retiradas después del registro Gemeinschaftsmarken, auf die nach Eintragung verzichtet wurde Community trade marks withdraw after registration Marques communautaires retirées après enregistrement Marchi comunitari ritirati dopo la registrazione	S
2000		53	53
2001	3	90	93
2002	1	103	104
2003	17	126	143
2004	17	124	141
2005	39	108	147
2006	95	200	295
2007	106	153	259
2008	142	221	363
2009	121	525	646
2010	81	254	335
2011	154	334	488
2012	212	324	536
2013	204	296	500
S	1,192	2,911	4,103



MOTIVI PER SCEGLIERLI COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA TRA MARCHI

- Esito incerto di un procedimento di opposizione/cancellazione
- Limitazione reciproca dei prodotti/servizi è accettabile perché ambiti commerciali diversi
- Rapporti commerciali passati/presenti/futuri tra i titolari
- Inutilità di una vittoria “a macchia di leopardo” a livello internazionale quando entrambi i titolari hanno registrato per primi in paesi diversi



ACCORDI DI TRANSAZIONE / COESISTENZA

Settlement agreement - accordo di transazione

Coexistence agreement - accordo di coesistenza

Prior rights agreement - accordo di delimitazione



COEXISTENCE AGREEMENT

between

COMPANY X GMBH, with registered office at, Germany (hereinafter referred to as “X”)

- on one side -

and

COMPANY Y SRL, a limited liability company, with registered office at....., Italy (hereinafter referred to as “Y”)

- on the other side-

WHEREAS

- “X” is the owner of German trademark registration No. “TM ANTERIORE” filed on and registered on, and of International registration No..... “TM ANTERIORE” of...., extended to Japan, USA, Australia, both covering goods in class 16;

- “Y” is the owner of Community trademark application No. “TM SUCCESSIVO” filed on, and of International trademark registration No. “TM SUCCESSIVO” of ... extended in Russia, China, and Switzerland, both covering goods in class 16;

- Based on its German trademark registration, “Y” filed an opposition No. against Community trademark application “TM SUCCESSIVO”;

- the parties have determined that their trademarks can peacefully coexist, not only in Germany but worldwide and, to that extent, in the mutual interest of the companies, they wish to reach an agreement upon the following terms:

LE PARTI

I DIRITTI
OGGETTO
DELL’ACCORDO



IMPEGNI DELLE PARTI

1. the parties agree to restrict class 16 goods covered by their respective trademarks and, in particular:

a) “Y” undertakes to restrict the list of goods covered by its CTM No. And its International registration No. “TM SUCCESSIVO” in class 16 as follows: *“Goods of paper with the exclusion of **printable paper**, handkerchiefs of paper, toilet paper, towels of paper, towels of paper in rolls or folded, sheets and small sheets made of paper, rolls of paper for industrial use”*, as well as to use the trademark accordingly. This restriction shall be carried out immediately upon execution of this agreement before the deadline of the “cooling off” period in the opposition procedure.

b) “X” undertakes to restrict the list of goods covered by its German trademark No. ... and by its International registration No. “TM ANTERIORE” as follows: *“**Printable paper**, coated paper, publication paper, magazine paper, newsprint, book paper, directory paper and goods made from these materials, not included in other classes, including printed matter and publications; cardboard and goods made from cardboard, not included in other classes; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks”*, as well as to use the trademark accordingly. This restriction shall be carried out immediately upon execution of this agreement before the deadline of the “cooling off” period in the opposition procedure.

2. “X” undertakes to withdraw the opposition filed against “Y”'s CTM application No. ..., after the restrictions of the lists of goods have been carried out.

LIMITAZIONE DEI PRODOTTI

RITIRO DELL'OPPOSIZIONE



MODELLO DI ACCORDO DI TRANSAZIONE / COESISTENZA

RILASCIO DI
LETTERE DI
CONSENSO

LIMITAZIONE
DELL'USO

EFFETTI
RISPETTO AI
TERZI

TERRITORIO

COSTI

3. With a view to reaching a worldwide coexistence agreement, the parties undertake, if necessary or advisable to overcome possible refusals by the Trademark offices, to restrict the lists of goods as specified at the above points 1a) and 1b) of any existing or future trademark registrations/applications for the trademarks "TM ANTERIORE" and "TM SUCCESSIVO", and/or mutually deliver any letter of consent or any document which may be necessary or advisable before local Trademark Authorities to secure trademarks.

4. The parties also undertake not to use their trademarks "TM ANTERIORE" and "TM SUCCESSIVO", in connection with the other party's paper goods of main interest goods as resulting from the restrictions set forth at the above points 1a) and 1b).

5. Each party undertakes to refrain from asserting rights deriving from prior registrations/applications of "TM ANTERIORE" and "TM SUCCESSIVO" and to tolerate the use and registration of "TM ANTERIORE" and "TM SUCCESSIVO" in compliance with this agreement.

6. The present agreement shall be binding upon and inure to the benefits of the parties, their successors, assignees, licensees and associated companies.

7. This agreement applies worldwide.

8. Each party will bear its own expenses incurred as a result of the negotiation, conclusion and execution of this agreement.

COMPANY X GMBH

COMPANY Y SRL

_____ (name)

_____ (name)

Title:

Title:

Place and date:

Place and date:



NOTA DI SORVEGLIANZA

<u>Marchio sorvegliato</u> ENOMATIC	<u>Marchio selezionato</u> ENOMAT
Registri sorvegliati: Italia, INTE, CTM	Registro: Marchio comunitario (domanda di deposito pubblicata)
Classi sorvegliate: 09	Classi intl.: 09
	Richiedente: BEST-CHINA.CO. LTD. CINA
	Nr. domanda: 0101010101 Data domanda: Data pubblicazione: 10/10/13 Pagina pubblicazione:
	Termine opposizione: 10/01/14
<u>Prodotti/Servizi</u> EN 09 wine serving machines	



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Paola Stefanelli
Notarbartolo & Gervasi
Viale Don Minzoni, 41
50129 Firenze - Italia
Tel: 055 264467
Fax: 055 289662
p.stefanelli@ngpatent.it

www.ngpatent.com

NOTARBARTOLO & GERVASI

European Patent and Trademark Attorneys
Milano Monaco Lugano Firenze Roma Padova Torino

