

ART BRACE contro M BRACE – Divisione d'Opposizione EUIPO 27.10.2016



ART BRACE

ART BRACE contro M BRACE – Divisione d'Opposizione EUIPO 27.10.2016

marchio ART BRACE contro **contro** marchio M BRACE

Nel presente caso, l'opposizione è basata su una registrazione di marchio internazionale estesa alla Francia e l'opponente non ha prodotto, entro i termini prescritti, nessun documento attestante la relativa registrazione

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE **l'opponente** non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo **marchio anteriore ART BRACE** o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 654 518

Lecante S.A., 125 rue Bataille, 69008 Lione, Francia (opponente),
rappresentata da **Colbert Innovation -Roosevelt Consultants**, 139, rue Vendôme,
69477 Lione Cédex 06, Francia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Indaco S.r.l., Contrada Iscalunga snc, 85020 Filiano PZ, Italia
(richiedente), rappresentata da **Perani & Partners Spa**, Piazza San Babila, 5,
20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 27/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 654 518 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 811 954, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 10. L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 259 815 che designa la Francia e copre la classe 10. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato – regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE

Nel presente caso, non sono state accluse all'atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione.

In data 30/05/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 11/10/2016.

Nel presente caso, l'opposizione è basata su una registrazione di marchio internazionale estesa alla Francia e l'opponente non ha prodotto, entro i termini prescritti, nessun documento attestante la relativa registrazione

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Jessica LEWIS

Claudia ATTINÀ

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).