

Prova del diritto a presentare opposizione

PANCALDI

Prova del diritto a presentare opposizione

L'opponente deve dare prova del diritto a presentare l'opposizione, se non dà prova di essere titolare o licenziatario del marchio l'opposizione è respinta.

Se l'opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario è basata su un marchio registrato che non è un marchio comunitario, l'opponente deve dare prova del diritto a presentare opposizione presentando 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), REMC

Nel caso in esame l'opponente non ha dato prova del diritto e quindi non ha dimostrato di essere titolare nè licenziatario del marchio sul quale si fondava l'opposizione, quindi l'opposizione è stata respinta.

UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Divisione di opposizione

OPPOSIZIONE N. B 2 544 123 – prova del diritto

FIN.ING. S.R.L., Italia (opponente)

c o n t r o

Manifatture di Fiammetta Pancaldi S.R.L., Italia (richiedente)

Il **30.11.2015**, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. **L'opposizione n. B 2 544 123 è totalmente respinta.**
2. **L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.**

MOTIVAZIONE (prova del diritto)

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 13 815 196, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio comunitario n. 4 095 741 nella classe 25 e sulla registrazione di marchio italiano n. 480 716 nella classe 25. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

PANCALDI & B

(Marchio comunitario n. 4 095 741)

PANCALDI

(Marchio italiano n. 480 716)

Marchi anteriori

VS

FIAMMETTAPANCALDI

Marchio impugnato

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEI DIRITTI ANTERIORI (prova del diritto)

Ai sensi dell'**articolo 76**, paragrafo 1, **RMC**, 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 addotti 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, **REMC**, 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, **REMC**, 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.

Ai sensi dell'**articolo 41 RMC possono fare opposizione** nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, **i titolari di marchi anteriori** di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come **i licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi.**

Ai sensi della **regola 15**, paragrafo 2, lettera h), lettere iii) **REMC se l'opposizione viene proposta da un licenziatario** o da una persona che, secondo la corrispondente normativa nazionale, può esercitare un diritto anteriore, **l'opponente deve produrre una dichiarazione a tal fine con indicazioni relative alla autorizzazione o al diritto di proporre**

un'opposizione.

In particolare, *se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio comunitario, 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), REMC.*

Nel presente caso, in relazione al marchio anteriore italiano n. 480 716, l'opponente ha presentato l'ultimo certificato di rinnovo rilasciato dall'UIBM. In detto certificato appare indicato come **titolare del marchio: 'IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.'**. Pertanto, **il nome del titolare del marchio che appare nel certificato di rinnovo non corrisponde al nome dell'opponente, FIN.ING. S.R.L.**

Con riferimento al **marchio anteriore comunitario n. 4 095 741 anch'esso risulta essere a nome della 'IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.'**.

In data 09/07/2015 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 14/11/2015.

Nel presente caso, **l'opponente non ha presentato nessuna prova del suo diritto a proporre un'opposizione.**

Conformemente alla **regola 20**, paragrafo 1, **REMC**, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, **RMC** 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, **RMC**, 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 7, lettera d), punto ii) **REMC**, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Prova del diritto a presentare opposizione – MARCHIO PANCALDI



prova del diritto a presentare
opposizione