



Domande di marchio internazionale con designazione Brasile: conseguenze della mancata notifica delle opposizioni di terzi dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale Brasiliano all'OMPI

Il Protocollo di Madrid è entrato in vigore in Brasile cinque anni fa, nell'ottobre 2019, e anche dopo tanto tempo, alcuni aspetti generano ancora dubbi ed insicurezza tra i proprietari delle designazioni brasiliane di marchio Internazionale.

Lo scopo di questo articolo è di affrontare alcuni aspetti che dovrebbero essere considerati in relazione alle opposizioni presentate da terzi contro una designazione brasiliana.

In Brasile, gli Esaminatori dei Marchi seguono le linee guida stabilite nel Manuale dei Marchi redatto dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale (INPI), l'Ufficio Brevetti e Marchi Brasiliano, che consolida le direttive e le procedure esistenti, per l'esame dei marchi nonché le istruzioni per la presentazione delle domande di marchio e il monitoraggio delle domande/registrazioni, fungendo così da riferimento per gli Esaminatori, i mandatari, gli avvocati e gli utenti in generale. Il citato Manuale dei Marchi contiene un capitolo relativo alle domande internazionali che designano il Brasile, le cosiddette "designazioni brasiliane".

In questo capitolo specifico, l'Ufficio Brevetti dichiara espressamente quanto segue:

“È importante notare che la notifica dell'esistenza di un'opposizione contro una designazione brasiliana sarà pubblicata esclusivamente nel Bollettino Ufficiale locale (RPI) e nessuna comunicazione sarà inviata al titolare della registrazione internazionale tramite l'Ufficio Internazionale dell'OMPI. Pertanto, si raccomanda al titolare della registrazione internazionale di monitorare le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale locale al fine di essere informato di eventuali opposizioni e presentare eventualmente una replica a tali opposizioni”.

È importante menzionare che, ad eccezione delle opposizioni, tutti gli altri sviluppi che si verificano in relazione alle designazioni brasiliane vengono notificati dall'Ufficio Brevetti e Marchi brasiliano

all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Ogni volta che viene presentata un'opposizione, sia contro una domanda nazionale che contro una designazione brasiliana, l'Ufficio Brevetti brasiliano pubblica una notifica nel Bollettino Ufficiale locale, informando della presentazione dell'opposizione.

Una volta avvenuta la pubblicazione menzionata, il richiedente ha un termine di 60 (sessanta) giorni per replicare all'opposizione. Qualora non si costituisse nel procedimento di opposizione, la stessa proseguirebbe comunque il suo iter. Se l'opposizione viene ritenuta fondata, l'Ufficio Brasiliano Brevetti e Marchi emetterà un rifiuto provvisorio alla registrazione del marchio.

Se, invece, la Richiedente presenta delle argomentazioni in risposta all'opposizione, le stesse saranno valutate dall'Ufficio.

Durante l'esame del marchio da parte dell'Ufficio, l'Esaminatore considera la registrabilità intrinseca del segno, le argomentazioni presentate nelle opposizioni e nelle risposte alle opposizioni, nonché effettua una ricerca di anteriorità di marchi precedentemente depositati e registrati da terzi che, a suo parere, sono confondibili con il marchio richiesto. Una volta concluso l'esame, l'Esaminatore decide se l'opposizione è accolta o respinta. A questo punto vale la pena fare una osservazione che spesso genera dubbi: non esiste una pubblicazione specifica nel Bollettino Ufficiale che informi espressamente dell'esito dell'opposizione.

Se l'opposizione è accolta, l'Ufficio Brevetti e Marchi pubblica il rifiuto/rigetto della domanda indicando i motivi di rifiuto/rigetto.

Se l'opposizione è respinta, il marchio sarà pubblicato ai fini del pagamento della tassa di registrazione nel Bollettino Ufficiale locale.

E cosa succede se le argomentazioni dell'opponente (i) non si basano su un marchio registrato, ma piuttosto



su una domanda di marchio; o (ii) su un marchio registrato che è oggetto di un procedimento di nullità amministrativa, un procedimento di decadenza o è oggetto di un procedimento giudiziale, e l'opposizione viene accettata? In queste circostanze, l'Ufficio Brevetti generalmente pubblica un avviso che informa che l'esame della domanda viene sospeso fino al momento in cui viene resa una decisione definitiva in relazione al diritto anteriore.

Va da sé che la presentazione di una replica all'opposizione, sebbene non obbligatoria, è consigliabile perché è l'unica possibilità per confutare le argomentazioni dell'opponente e tentare di ottenere la registrazione del marchio. Perdere l'opportunità di presentarla può comportare non solo un ulteriore ritardo nella *prosecution* della Designazione brasiliana, ma anche altre conseguenze indesiderabili.

Tenendo conto che le opposizioni presentate contro le designazioni brasiliane non vengono notificate al WIPO o al titolare del marchio, è essenziale avere un mandatario/avvocato che monitori le designazioni brasiliane di marchio Internazionale, informi il suo titolare o il suo rappresentante e, su loro istruzioni, replichi all'opposizione. Il termine per la replica all'opposizione è di 60 giorni dalla data di pubblicazione. Tale termine è improrogabile.

Poiché non è raro che l'Ufficio Brevetti e Marchi Brasiliano emetta decisioni discutibili in merito alle opposizioni, sia a causa della mancanza di esperienza da parte degli esaminatori sia a causa di un'analisi inadeguata dell'opposizione, è senz'altro consigliabile costituirsi nel procedimento di opposizione.

La mancata presentazione di una risposta all'opposizione, che aumenta le *chance* che l'opposizione possa essere ritenuta fondata, combinata con il rischio di un esame inadeguato del caso, può portare al rifiuto di una designazione brasiliana.

Nel caso in cui la designazione brasiliana di marchio Internazionale non venga definitivamente concessa a causa di una decisione sfavorevole dell'Ufficio Brevetti e Marchi Brasiliano, il titolare del marchio ha un termine di sessanta giorni per presentare ricorso avverso la decisione sfavorevole.

La decisione relativa all'opposizione è l'unico documento nella procedura di opposizione che viene notificato dall'INPI al WIPO.

È opportuno menzionare che la mancanza di risposta all'opposizione può essere interpretata in futuro, se viene avviato un procedimento di nullità amministrativa contro la registrazione, come mancanza di interesse nel marchio e/o come implicito riconoscimento da parte del Richiedente della validità delle argomentazioni dell'opponente.

La stessa interpretazione menzionata al punto precedente può essere adottata dai giudici brasiliani, nel caso in cui la designazione brasiliana venga contestata davanti ai tribunali.

La mancata risposta ad un'opposizione in passato può portare il giudice a decidere che il titolare del marchio non è stato diligente nel difendere il marchio e che concorda sul fatto che le argomentazioni dell'opponente (attore nell'azione giudiziaria) erano valide.

In aggiunta, mentre il "contenzioso amministrativo" davanti all'Ufficio Marchi non comporta il pagamento di danni all'altra parte, questo non è il caso davanti ai tribunali brasiliani. Pertanto, a seconda delle circostanze, la mancata presentazione di una risposta all'opposizione davanti all'Ufficio Marchi, in passato, può alla fine portare il giudice a decidere l'azione giudiziaria in favore dell'attore con eventuale decisione sul risarcimento del danno.

Alla luce di quanto sopra, al fine di essere sicuri e garantire che i titolari delle designazioni brasiliane non perdano l'opportunità di rispondere alle opposizioni, è essenziale monitorare le designazioni brasiliane attraverso un corrispondente locale.

Avv. Patricia Aragão Lusoli