



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

Il Presidente

**DECISIONE N. EX-15-2 DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO
del 8 luglio 2015**

**Adozione delle Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio per
l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi
comunitari e sui disegni e modelli comunitari registrati**

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

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ("RMC"), in particolare l'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), e il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ("RDC"), in particolare l'articolo 100,

in seguito alla consultazione del Consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, RMC e all'articolo 101, lettera b), RDC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le seguenti Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) sui marchi comunitari e sui disegni e modelli comunitari registrati in allegato alla presente decisione:

Nuove Parti delle Direttive:

A) MARCHIO COMUNITARIO:

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 1, Comunicazioni all'Ufficio, termini

Sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti

Sezione 4, Lingua di procedura

Sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori

Sezione 7, Revisione

Sezione 8, Restitutio in integrum

Sezione 9, Allargamento

Parte B: Esame

Sezione 1, Procedimenti

Sezione 3, Classificazione

Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione (articolo 7, paragrafo 1, lettere f), g), h), i), j), k) e Marchi Comunitari Collettivi

Parte C: Opposizione

Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3 RMC)

Sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 RMC

Sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5 RMC)

Parte D: Annullamento

Sezione 2, Norme sostanziali

Parte E: Operazioni del registro

Sezione 1, Modifiche di una registrazione

Sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà

Capitolo 1, Trasferimenti

Capitolo 2, Licenze

Capitolo 3, Diritti reali

Capitolo 4, Esecuzione forzata

Capitolo 5, Insolvenza o procedure analoghe

Parte M: Marchi internazionali

B) DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO:

Esame delle domande per disegni e modelli comunitari registrati

Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 2

La Prassi dell'Ufficio contenuta nelle precedenti Direttive sulla prassi del marchio e del disegno e modello e nella misura in cui essa corrisponde alle Parti di cui all'articolo 1 è abrogata.

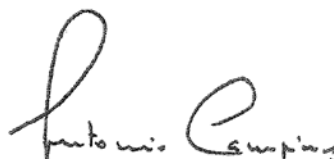
Articolo 3

Le Direttive di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio ed entra in vigore il 1 agosto 2015.

Fatto ad Alicante, 8 luglio 2015



António Campinos
Presidente

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E TERMINI

Indice

1	Introduzione	3
2	Procedure per il deposito e le comunicazioni con l'Ufficio	3
3	Notifica e comunicazione di documenti	4
3.1	Comunicazioni all'Ufficio	4
3.1.1	Comunicazioni per telefax (fax)	4
3.1.2	Comunicazioni tramite mezzi elettronici	5
3.1.3	Comunicazioni per posta, mediante servizio di corriere privato o consegnate di persona	5
3.2	Notifiche dell'Ufficio	5
3.2.1	Notifica via telefax	6
3.2.2	Notifica per posta	6
3.2.3	Notifica mediante deposito in una casella postale presso l'Ufficio	7
3.2.4	Notifica mediante consegna a mano	7
3.2.5	Notifica mediante il sito Internet ufficiale dell'Ufficio	7
3.2.6	Notifica mediante pubblicazione	8
3.3	Destinatari	8
4	Termini	8
4.1	Termini fissati dall'Ufficio	9
4.1.1	Durata dei termini fissati dall'Ufficio	9
4.1.2	Scadenza dei termini	9
4.1.3	Proroga dei termini	10
4.1.4	Prosecuzione del procedimento	11
4.1.5	<i>Restitutio in integrum</i>	13

1 Introduzione

La presente sezione delle Direttive ha per oggetto le disposizioni comuni a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti questioni relative ai marchi, fatta eccezione per i ricorsi.

A fini di efficienza e per evitare che le parti siano poste di fronte a prassi divergenti, l'Ufficio applica coerentemente le norme procedurali.

I procedimenti dinanzi all'Ufficio si possono classificare in due categorie generali: i procedimenti **ex parte**, che riguardano una sola parte, e i procedimenti **inter partes**, nei quali sono contrapposte due o più parti.

La prima categoria comprende, in particolare, le domande di registrazione o di rinnovo di un marchio comunitario, le iscrizioni nel registro relative a trasferimenti, licenze, esecuzioni forzate o fallimenti, nonché i procedimenti relativi a trasformazioni e rivendicazioni di preesistenza.

La seconda categoria comprende i procedimenti di opposizione e di annullamento (decadenza o nullità di un marchio comunitario registrato).

2 Procedure per il deposito e le comunicazioni con l'Ufficio

Articolo 25 RMC Regola 79 e regola 83 REMC

Una domanda di marchio comunitario (MC) può essere depositata direttamente presso l'Ufficio o tramite l'ufficio nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, compreso l'Ufficio marchi del Benelux.

Tutti gli altri documenti possono essere solo depositati direttamente presso l'Ufficio.

Tutti i documenti possono essere inviati all'Ufficio tramite posta ordinaria o servizio di corriere oppure consegnati di persona alla reception dell'Ufficio (Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante) durante l'orario di apertura (lunedì - venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00) o ancora spediti via fax. Le domande di MC, le opposizioni e i rinnovi possono essere anche depositati in forma elettronica tramite il sito Internet ufficiale dell'UAMI. Nell'ambito della propria strategia di *e-business*, l'Ufficio attiverà progressivamente un servizio di comunicazione elettronica per il deposito di altri documenti relativi a tutti i tipi di procedimento.

L'Ufficio ha messo a disposizione del pubblico numerosi moduli in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Fatta eccezione per un solo caso, l'utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, ma è vivamente raccomandato. Il caso che costituisce eccezione è il deposito di una domanda internazionale o di una designazione successiva nell'ambito del Protocollo di Madrid, per il quale è necessario utilizzare il modulo dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) MM2 o MM4 oppure il modulo dell'Ufficio EM 2 o EM 4. Detti moduli si possono scaricare dal sito ufficiale dell'UAMI.

3 Notifica e comunicazione di documenti

L'REMC distingue tra i documenti redatti delle parti e indirizzati all'Ufficio e le notifiche redatte da quest'ultimo.

La data di notifica o comunicazione di un documento è la data in cui detto documento è **ricevuto o si considera ricevuto** dal destinatario (compreso l'Ufficio) (sentenza del 30/01/2014, C-324/13 P, "Patricia Rocha", punto 43). Il metodo di notifica o comunicazione determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

3.1 Comunicazioni all'Ufficio

Regola 5, paragrafo 1, regola 79, regola 79 *bis*, e regole 80 e 82 REMC
Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio

3.1.1 Comunicazioni per telefax (fax)

Quando un documento viene trasmesso all'Ufficio via fax, l'originale deve essere firmato affinché il fax che perviene all'Ufficio rechi una copia della firma. In caso contrario, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l'irregolarità entro un termine specificato dall'Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non verrà preso in considerazione, a seconda dei casi.

Se, tuttavia, il fax è stato creato via computer ("fax elettronico"), l'indicazione del nome del mittente si considera equivalente alla firma.

La successiva conferma per via postale del fax non è necessaria.

L'Ufficio accuserà ricevuta del fax esclusivamente nei casi espressamente specificati dall'REMC, in particolare nel caso di deposito di una domanda di MC. Pertanto l'Ufficio non accuserà ricevuta di un fax; tuttavia, qualora la comunicazione risulti incompleta o illeggibile, o l'Ufficio nutra dubbi ragionevoli sulla precisione della trasmissione, ne informerà il mittente e lo inviterà, entro un termine da specificare, a ritrasmettere la comunicazione per fax o a presentare all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi. Qualora la seconda trasmissione sia completa, sarà considerata come data di ricezione quella della prima, tranne che ai fini della determinazione di una data di deposito per una domanda di MC. In caso contrario, l'Ufficio non terrà alcun conto della trasmissione o prenderà in considerazione soltanto le parti ricevute e/o leggibili (decisione del 04/07/2012, R 2305/2010-4, Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS *et al.*).

Qualora si debba trasmettere un documento a colori, è sufficiente che il documento sia inviato via fax e che l'originale a colori sia depositato entro un mese, salvo disposizione contraria dell'RMC. In tal caso la data di ricezione dell'originale a colori sarà considerata quella della ricezione del fax da parte dell'Ufficio, anche ai fini dell'attribuzione di una data di deposito per una domanda di MC. L'ora di ricezione è l'ora locale di Alicante (Spagna) in cui l'Ufficio ha ricevuto il fax.

3.1.2 Comunicazioni tramite mezzi elettronici

In conformità alla regola 82, REMC, se una domanda di MC viene depositata in forma elettronica o una comunicazione viene inviata all'Ufficio tramite strumenti elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

La decisione del Presidente dell'Ufficio è decisiva nel determinare se, in che misura e in quali condizioni tecniche le comunicazioni possono essere inviate all'Ufficio tramite mezzi elettronici. Si fa particolare riferimento alla decisione EX-13-2, secondo cui il momento della ricezione di richieste, comunicazioni o documenti trasmessi elettronicamente tramite il sito web ufficiale dell'UAMI è l'ora locale di Alicante (Spagna) in cui detta ricezione è stata convalidata.

Qualora una comunicazione elettronica sia incompleta o illeggibile, o l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi circa la precisione della trasmissione, si applica la regola 80, paragrafo 2, REMC *mutatis mutandis*.

3.1.3 Comunicazioni per posta, mediante servizio di corriere privato o consegnate di persona

I documenti inviati per posta, mediante servizio di corriere privato o consegnati di persona vanno trasmessi all'Ufficio all'indirizzo indicato nelle note esplicative che accompagnano i moduli forniti dall'Ufficio stesso.

I documenti inviati per posta, mediante servizio di corriere privato o consegnati di persona devono essere originali e firmati. Qualora un documento inviato all'Ufficio non sia firmato, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l'irregolarità entro un termine specificato dall'Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non verrà preso in considerazione, a seconda dei casi.

La data di ricezione è la data in cui l'Ufficio riceve la comunicazione. L'ora in cui viene ricevuta è l'ora locale di Alicante (Spagna).

Per ulteriori informazioni sulle copie dei documenti presentati, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, 4.2 Motivazione.

3.2 Notifiche dell'Ufficio

Regole 55, 61-69 REMC Decisione EX-97-1 del Presidente dell'Ufficio Decisione EX-05-6 del Presidente dell'Ufficio Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio
--

Le comunicazioni scritte dell'Ufficio alla parte o alle parti di un procedimento verranno "notificate". Un documento è considerato **notificato** quando è stato ricevuto o si ritiene sia stato ricevuto dal destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario ne sia stato avvisato. Di conseguenza, la data di notifica di un documento è la data in cui tale documento è **reso accessibile al destinatario o è pervenuto a quest'ultimo** e non la data in cui è stato inviato o la data in cui la persona cui era destinato ha effettivamente

appreso della notifica. Tuttavia, è il metodo di notifica che determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

L'Ufficio può scegliere liberamente il mezzo di notifica più adeguato (regola 61, paragrafo 3, REMC), fatta eccezione per la notifica pubblica, sebbene per alcuni mezzi di notifica sia necessario il previo consenso della parte.

In pratica, nel caso in cui sia possibile e sempreché il numero delle pagine da trasmettere non sia eccessivo, l'Ufficio opererà sempre per la notifica mediante trasmissione elettronica.

Se è stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà considerato notificato, a meno che il destinatario dimostri di non aver ricevuto affatto il documento o di averlo ricevuto tardi. Qualora ciò sia dimostrato, l'Ufficio notificherà nuovamente il(i) documento(i) (sentenza del 13/01/2011, T-28/09, "Pine Tree", punto 32). Viceversa, qualora non sia stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà comunque considerato notificato qualora l'Ufficio possa dimostrare che il documento è stato effettivamente ricevuto dal destinatario.

Qualsiasi comunicazione o notificazione dell'Ufficio deve recare l'indicazione del servizio o della divisione dell'Ufficio e il(i) nome(i) del(i) funzionario(i) responsabile(i). Detti documenti devono essere firmati dal(i) funzionario(i) o, in mancanza della firma, devono recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Per i documenti trasmessi via telefax, maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 3.2.1.

3.2.1 Notifica via telefax

L'Ufficio può utilizzare la notifica via telefax qualora la parte abbia indicato un numero di fax, ad eccezione per le notifiche che contengono elementi colorati.

La notifica si riterrà avvenuta alla data in cui il fax del destinatario la riceve. L'Ufficio conserva i tabulati dei telefax inviati come prova dell'ora di trasmissione e dell'oggetto dei documenti trasmessi. In assenza di qualsiasi prova contraria o di informazioni che mettano in dubbio la corretta trasmissione della notifica, la data di ricezione di un fax può essere accertata dal rapporto di trasmissione dell'Ufficio (sentenza del 13/01/2011, T-28/09, "Pine Tree", punto 32).

Nella trasmissione di documenti via telefax, secondo la decisione EX-97-1 del Presidente dell'Ufficio, si considerano come identificazione sufficiente il nome del servizio o della divisione che figura nell'intestazione, insieme con il nome del(i) funzionario(i) riportato in calce al documento.

3.2.2 Notifica per posta

La procedura di notifica per posta dipenderà dalla natura del documento notificato.

Se il destinatario ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio della UE o ha nominato un rappresentante abilitato (come indicato nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale), le decisioni che comportano un termine per il ricorso e le citazioni e gli altri documenti indicati dal

Presidente dell'Ufficio, saranno notificate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il destinatario abbia la propria sede al di fuori del territorio della UE o non abbia nominato un rappresentante o il documento da notificare sia di qualsiasi altro genere, l'Ufficio può inviare e di norma invia il documento per posta ordinaria.

La notifica si presumerà effettuata il 10° giorno successivo all'invio del documento. Il destinatario può confutare tale presunzione solo dimostrando di non aver ricevuto il documento o di averlo ricevuto in una data successiva. Le indicazioni che danno luogo a un ragionevole dubbio sulla corretta ricezione sono considerate come prova sufficiente (sentenza del 25/10/2012, T-191/11, "Miura", punto 34). In caso di disaccordo, l'Ufficio deve accertare che la notificazione sia giunta a destinazione o accertare la data in cui è stata consegnata al destinatario.

La notifica mediante lettera raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

3.2.3 Notifica mediante deposito in una casella postale presso l'Ufficio

È possibile effettuare una notifica ai destinatari che dispongano di una casella postale presso l'Ufficio depositandovi il documento notificato. La data del deposito sarà annotata dall'Ufficio. La notifica si considererà effettuata il 5° giorno successivo al deposito del documento.

3.2.4 Notifica mediante consegna a mano

La notifica può essere anche effettuata mediante consegna a mano del documento al destinatario nel caso in cui questi sia presente di persona presso l'Ufficio. Questa modalità di notifica costituisce un'eccezione. Una copia del documento recante la data e la firma del destinatario a titolo di ricevuta sarà conservata nel fascicolo.

3.2.5 Notifica mediante il sito Internet ufficiale dell'Ufficio

Ai sensi della decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26/11/20113, la notifica può essere effettuata anche mediante il sito Internet ufficiale dell'UAMI, qualora il titolare dell'account elettronico presso l'Ufficio abbia accettato tale mezzo di notifica. La notifica avviene tramite deposito del documento elettronico nella casella di posta in entrata del titolare. La data sarà indicata nella casella di posta in entrata del titolare e sarà annotata dall'Ufficio (decisione del 17/01/2011, R 0956/2010-4, DURAMAXX/DURAMAX).

Il documento si riterrà notificato cinque giorni dopo essere stato depositato nella casella di posta in entrata del titolare indipendentemente dal fatto che il destinatario l'abbia effettivamente aperto e letto oppure no (articolo 4, paragrafo 4, della decisione del Presidente EX-13-2).

3.2.6 Notifica mediante pubblicazione

La notifica tramite pubblicazione è utilizzata in tutti i casi in cui l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o qualora la notifica per posta sia stata restituita all'Ufficio dopo almeno un tentativo.

Si tratta principalmente di corrispondenza restituita all'UAMI dall'ufficio postale con la dicitura "destinatario sconosciuto al recapito indicato" e non reclamata dal destinatario stesso.

Le notifiche mediante pubblicazione hanno luogo sul sito Internet dell'Ufficio. Il documento si considererà notificato un mese dopo il giorno della sua pubblicazione in Internet.

3.3 Destinatari

Regole 67 e 77 REMC Articoli 92 e 93 RMC

Qualora sia stato regolarmente designato un rappresentante abilitato, le notifiche saranno inviate a detto rappresentante (sentenza del 12/07/2012, T-279/09, "100% Capri", e del 25/04/2012, T-326/11, "BrainLAB"). Per "regolarmente designato" si intende che il rappresentante è abilitato ad esercitare la rappresentanza, che la designazione è stata regolare e non sussiste alcun ostacolo di carattere generale che precluda la rappresentanza da parte di detta persona, come ad esempio la rappresentanza illecita di entrambe le parti in un procedimento *inter partes*. Non è necessario il deposito di una procura per ricevere le notifiche dell'UAMI. Per ulteriori informazioni, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Qualsiasi notifica inviata al rappresentante avrà lo stesso effetto che avrebbe se fosse stata inviata al rappresentato. Analogamente, qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio da un rappresentante sarà considerata come proveniente dal rappresentato.

4 Termini

Regole 70-72 REMC

I termini dei procedimenti dinanzi all'Ufficio si possono suddividere in due categorie:

- quelli stabiliti dall'RMC o dall'REMC che, pertanto, sono tassativi;
- quelli stabiliti dall'Ufficio che, pertanto, non sono tassativi e in determinate circostanze possono essere prorogati.

4.1 Termini fissati dall'Ufficio

I termini costituiscono uno strumento essenziale per l'attuazione di procedimenti regolari e ragionevolmente tempestivi. È pertanto necessario osservarli rigorosamente per garantire la trasparenza e la certezza del diritto.

Per quanto concerne le misure che attenuano la rigorosa applicazione del principio di stretta osservanza dei termini, i regolamenti ne prevedono di tre tipi, a seconda che il termine sia ancora in corso o sia scaduto.

Se il termine è ancora in corso, la parte può richiederne la proroga ai sensi della regola 71, paragrafo 1, REMC.

Se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato ha a disposizione due linee di azione possibili: richiedere la *prosecuzione del procedimento* (ai sensi dell'articolo 82 RMC), che comporta esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'articolo 81 RMC), che comporta il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Ulteriori informazioni in merito sono riportate nei paragrafi 4.1.4. e 4.1.5 sottostanti.

4.1.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio

Fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nell'RMC o nell'REMC, i termini fissati dall'Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'Unione europea, non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi. Qualora la parte interessata non abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nella UE, i termini non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei mesi. In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi.

Per ulteriori informazioni sulla Data di deposito, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

4.1.2 Scadenza dei termini

Qualora un termine venga fissato in una notifica dell'Ufficio, "l'evento rilevante" è la data in cui il documento viene notificato o si considera notificato, a seconda delle norme che disciplinano le modalità di notifica.

Qualora un termine sia espresso in mesi, esso scadrà nel giorno del mese di scadenza corrispondente per numero a quello in cui si è prodotto "l'evento rilevante".

Pertanto, se l'Ufficio fissa un termine di due mesi in una comunicazione notificata via fax il 28 giugno, il termine scadrà il 28 agosto. Il fatto che "l'evento rilevante" cada in un giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza rileva soltanto per quanto riguarda la scadenza del termine.

Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero all' "evento rilevante", o quest'ultimo sia l'ultimo giorno del mese, il termine in questione scadrà l'ultimo giorno del mese di scadenza. Pertanto un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 31 luglio scadrà il 30 settembre. Analogamente, un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 30 giugno scadrà il 31 agosto.

Qualsiasi termine sarà considerato scaduto alla mezzanotte dell'ultimo giorno (ora locale di Alicante, Spagna).

Un termine che scada in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto ai fini della ricezione di documenti o in cui la posta ordinaria non viene recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede (di sabato, domenica e nei giorni festivi) verrà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. A tale scopo, prima dell'inizio di ciascun anno civile, il Presidente dell'UAMI stabilisce i giorni di chiusura dell'Ufficio. La proroga è automatica, tuttavia si applica solo alla scadenza del termine (decisione del 12/05/2011, R 0924/2010-1, *whisper power-WHISPER*).

In caso di interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna o della connessione dell'Ufficio a mezzi di comunicazione elettronici autorizzati, qualsiasi termine in scadenza durante detto periodo di interruzione sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo dopo la fine del periodo stesso. La durata del periodo sarà stabilita dal Presidente dell'Ufficio; la proroga si applica a tutte le parti del procedimento.

In caso di circostanze eccezionali (scioperi, catastrofi naturali, ecc.) che causino turbative al funzionamento dell'Ufficio o un grave impedimento alle comunicazioni dello stesso Ufficio con l'esterno, i termini possono essere prorogati per un periodo stabilito dal Presidente dell'Ufficio.

4.1.3 Proroga dei termini

Una proroga dei termini può essere accordata qualora la richiesta venga effettuata dalla parte interessata prima della scadenza del termine originario.

Nei **procedimenti ex parte** dinanzi all'Ufficio, qualora prima della scadenza di un termine sia fatta richiesta di una proroga, quest'ultima dovrebbe essere ammessa per un periodo dipendente dalle circostanze del caso, ma non superiore ai sei mesi.

Per le norme applicabili alla proroga dei termini nei **procedimenti inter partes** (per es. quando ci sono due o più parti interessate come avviene nei procedimenti di opposizione, nullità e/o decadenza), cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

Salvo diversamente disposto nei regolamenti o nelle specifiche sezioni della presente Direttiva, di norma qualsiasi prima richiesta di proroga tempestivamente ricevuta viene accolta indipendentemente dalla spiegazione fornita dalla parte richiedente la proroga. Tuttavia, qualsiasi richiesta successiva di proroga dello stesso termine sarà rigettata, a meno che la parte richiedente la proroga spieghi e motivi debitamente le "circostanze eccezionali" che (a) le hanno impedito di compiere l'azione richiesta durante i due periodi precedenti (vale a dire il termine iniziale più la prima proroga) e (b) le impediscono tuttora di svolgerla, rendendo necessaria la concessione di più tempo.

Esempi di motivazioni accettabili:

- "Stiamo raccogliendo prove presso i canali di distribuzione in diversi Stati membri / presso tutti i nostri licenziatari / i nostri fornitori. Finora abbiamo acquisito documenti da alcuni di questi ma, a causa della struttura commerciale dell'azienda (come si evidenzia nel documento allegato), solo recentemente abbiamo potuto metterci in contratto con gli altri".

- “Per dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, all’inizio del periodo (in data X) abbiamo avviato delle indagini di mercato. Il lavoro sul campo si è tuttavia concluso solo di recente (come si evidenzia nei documenti allegati); di conseguenza rileviamo la necessità di una seconda proroga per terminare l’analisi e preparare le osservazioni da trasmettere all’Ufficio”.
- Anche la morte è considerata una “circostanza eccezionale”. Lo stesso vale per le malattie gravi, sempreché non fosse disponibile alcun valido sostituto.
- Infine, tra le “circostanze eccezionali” si annoverano anche le situazioni di “forza maggiore”. Per “forza maggiore” si intende una catastrofe naturale e inevitabile che interrompa il corso previsto degli eventi, ivi compresi calamità naturali, guerre, attentati terroristici ed eventi inevitabili che esulano dal controllo della parte.

Qualora venga depositata una richiesta di proroga di un termine prorogabile entro la scadenza del termine e non venga accettata, alla parte interessata sarà concesso almeno un giorno per rispettare la scadenza iniziale, anche se la richiesta di proroga perviene l'ultimo giorno del termine fissato.

4.1.4 Prosecuzione del procedimento

Articolo 82 RMC Comunicazione n. 06/05 del Presidente dell’Ufficio

Le espressioni “prosecuzione del procedimento” e “continuazione del procedimento” sono equivalenti.

L’articolo 82 RMC dispone l’applicabilità della prosecuzione del procedimento qualora i termini non siano stati rispettati ma

esclude una serie di termini previsti in taluni articoli dell’RMC e del REMC. La comunicazione n. 06/05 del Presidente dell’Ufficio del 16/09/2005 sulla reintegrazione in termini scaduti indica che, fatte salve alcune eccezioni, la maggior parte di tali esclusioni non richiede ulteriori spiegazioni.

I termini esclusi sono i seguenti:

- Quelli di cui all’articolo 81 RMC, che evitano la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per uno stesso termine;
- Quelli di cui all’articolo 112 RMC, vale a dire il termine di tre mesi per la presentazione di un’istanza di trasformazione e il pagamento della relativa tassa;
- Il termine per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa previsti dall’articolo 41 RMC;

Quelli previsti dall’articolo 42, paragrafo 1, RMC, vale a dire i termini fissati dall’Ufficio entro i quali le parti possono presentare le loro osservazioni nelle procedure di opposizione. Sono esclusi tutti i termini concessi all’opponente ai

sensi della regola 19, REMC, per corroborare nel merito l'opposizione; il termine concesso al richiedente ai sensi della regola 20, paragrafo 2, RMC, per rispondere; il termine concesso all'opponente ai sensi della regola 20, paragrafo 4, per la replica; infine, i termini per ogni ulteriore scambio di osservazioni, se è stato consentito dall'Ufficio (decisione del 07/12/2011, R 2463/2010-1, Pierre Robert/Pierre Robert).

Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, seconda frase, REMC, l'esclusione di tali termini (o di quelli corrispondenti) perdura anche in secondo grado, dinanzi alle Commissioni di ricorso.

Nessuno degli altri termini applicabili alla procedura di opposizione è richiamato nell'articolo 42, RMC; pertanto, nessuno di questi è escluso dalla prosecuzione del procedimento. Ne deriva che l'Ufficio accoglierà la richiesta di prosecuzione del procedimento per i seguenti termini:

- il termine di cui all'articolo 119, paragrafo 6, RMC, e alla regola 16, paragrafo 1, REMC, per la traduzione dell'atto di opposizione;
 - il termine di cui alla regola 17, paragrafo 4, REMC, per sanare irregolarità che inficiano l'ammissibilità dell'opposizione;
 - il termine di cui alla regola 22, paragrafo 1, REMC, entro cui il richiedente può esigere che l'opponente fornisca la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
 - il termine di cui alla regola 22, paragrafo 2, REMC, entro cui l'opponente può presentare la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
 - il termine di cui alla regola 22, paragrafo 6, REMC, per presentare una traduzione della prova dell'utilizzazione.
- Quelli previsti nell'articolo 25, paragrafo 3, nell'articolo 27, negli articoli 29, paragrafo 1, 33, paragrafo 1, 36, paragrafo 2 e 47, paragrafo 3, negli articoli 60 e 62, nell'articolo 65, paragrafo 5 e nell'articolo 82, nonché i termini previsti dal REMC per rivendicare la priorità, dopo il deposito della domanda, ai sensi dell'articolo 30, la priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 o la preesistenza ai sensi dell'articolo 34.
 - L'articolo 82, RMC, non esclude nessuno dei termini previsti per i procedimenti di decadenza o di nullità.

La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa ai sensi dell'RTMC, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine.

Questo termine di due mesi non può essere prorogato in alcun modo. Non sussistono condizioni sostanziali da soddisfare, come ad esempio quando si richiede la *restitutio in integrum*.

4.1.5 *Restitutio in integrum*

Una parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (*restitutio in integrum*) se, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, sempre che detta inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Per ulteriori informazioni cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, *Restitutio in Integrum*.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 2

***PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE NEI
PROCEDIMENTI***

Sommario

1	Motivazione adeguata	3
2	Diritto a essere sentiti	3
3	Principi generali del diritto dell'Unione europea	4
4	Mezzi istruttori	5
4.1	Prove scritte.....	6
4.2	Prove orali.....	6
4.3	Mezzi istruttori specifici	6
4.3.1	Perizie disposte dall'Ufficio.....	6
4.3.2	Dichiarazioni giurate o solenni.....	7
4.3.3	Sopralluoghi.....	8
4.4	Spese istruttorie	8
5	Procedura orale	8
5.1	Avvio della procedura orale.....	9
5.2	Svolgimento della procedura orale	9
5.3	Verbale delle prove e delle procedure orali.....	10
6	Decisioni.....	10
6.1	Contenuto	10
6.2	Ripartizione delle spese.....	10

Articoli 75-78, e articolo 85 RMC

1 Motivazione adeguata

Le decisioni dell'Ufficio sono redatte per iscritto e motivate. La ragione di ciò è duplice: spiegare agli interessati il motivo per cui il provvedimento è stato adottato, affinché questi ultimi possano tutelare i loro diritti, e consentire al giudice dell'Unione europea di valutare la legittimità della decisione (sentenze del 12/07/2012, T-389/11, "Guddy", punto 16 e del 22/05/2012, T-585/10, "Pentero", punto 37, nonché la giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, l'Ufficio non viola l'obbligo di motivazione se non risponde a tutti gli argomenti sollevati dalle parti.

È sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza fondamentale nel contesto della decisione (cfr., fra l'altro, le sentenze del 18/01/2013, T-137/12, "Vibrator", punti 41 e 42; del 20/02/2013, T-378/11, "Medinet", punto 17; del 3/07/2013, T-236/12, "Neo", punti 57 e 58; del 16/05/2012, T-580/10, "Kindertraum", punto 28; o la sentenza del 10/10/2012, T-569/10, "Bimbo Doughnuts", punti 42-46, confermata dalla sentenza dell'8/05/2014, C-591/12 P).

2 Diritto a essere sentiti

Conformemente al principio generale del diritto di difesa, a una persona i cui interessi sono lesi dalle decisioni prese da un'autorità pubblica, dev'essere concessa la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Di conseguenza, in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio, le parti avranno sempre la possibilità di dichiarare la loro posizione ed esporre i propri motivi di difesa.

Le decisioni si fonderanno esclusivamente su motivi o elementi di prova in ordine ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Il diritto di difesa prevede pertanto il ricevimento di una comunicazione (sentenza del 25/10/2012, T-191/11, "Miura", punto 25).

Il diritto di essere ascoltato riguarda tutte le questioni di fatto o di diritto, insieme con la prova che costituisce la base della decisione. Tuttavia, tale diritto non si applica alla posizione finale che si adotterà. Pertanto, l'Ufficio non è vincolato ad informare le parti del suo parere legale prima di emettere una decisione e a concedere loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni su tale posizione, o persino di presentare ulteriori prove (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14/06/2012, T-293/10, "Colour per se", punto 46 *in fine*; dell'8/03/2012, T-298/10, "Biodanza", punto 101; e la sentenza del 20/03/2013, T-277/12, "Caffè Kimbo", punti 45 e 46).

Nel corso del procedimento l'Ufficio procederà d'ufficio all'esame dei fatti, sebbene in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione limiterà tale esame ai fatti, alle prove e alle argomentazioni fornite dalle parti (ciò vale anche per i procedimenti di nullità).

Tale restrizione non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente presentati dalle parti, anche fatti noti, vale a dire quelli che possono essere noti a chiunque o di cui si può avere notizia da fonti solitamente accessibili o

quelli derivanti dall'esperienza pratica, generalmente acquisita dalla commercializzazione di prodotti di largo consumo. Tali fatti possono essere noti a chiunque e in particolare ai consumatori di tali prodotti. Pertanto, come base per il suo ragionamento l'Ufficio può utilizzare fatti comunemente noti.

L'Ufficio non è tenuto a dimostrare l'esattezza di tali fatti noti e, pertanto, non è obbligato a dare esempi di tale esperienza pratica; spetta all'interessato presentare prove volte a confutarla (cfr. fra l'altro, la sentenza del 20/03/2013, T-277/12, "Caffè Kimbo", punto 46; la sentenza dell'11/07/2013, T-208/12, "Rote Schnürsenkelenden", punto 24; la sentenza del 21/02/2013, T-427/11, "Bioderma", punti 19-22; la sentenza dell'8/02/2013, T-33/12, "Medigym", punti 20 e 25; la sentenza del 7/12/2012, T-42/09, "Quadratum", punto 73 e la sentenza del 19/09/2012, T-231/11, "Stoffmuster", punto 51).

Tuttavia, in procedimenti ex parte, quando l'Ufficio, motu proprio, riunisce i fatti che non sono noti e che sono destinati a servire come base per la sua decisione, ha l'obbligo di notificare alla parte tali fatti, affinché questa ultima possa presentare le proprie osservazioni al riguardo.

Nel caso in cui siano depositati documenti o rese dichiarazioni dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dall'Ufficio, le dichiarazioni saranno considerate, in linea di principio, tardive e i documenti non saranno presi in considerazione. Per ulteriori particolari, vedere le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni procedurali, 4.5.1 Ulteriori prove dell'uso e le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 6, Prova dell'uso, 3.3.1 Termine per la presentazione delle prove d'uso.

Differenti circostanze sopravvenute nel corso del procedimento saranno anche tenute in considerazione. Per esempio, se durante un procedimento di opposizione il diritto anteriore su cui l'opposizione si fonda viene meno (ad esempio perché non venga rinnovato o venga dichiarato nullo), di ciò si terrà sempre conto.

3 Principi generali del diritto dell'Unione europea

L'Ufficio deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione (cfr. tra l'altro, la sentenza del 24/01/2012, T-260/08, "Visual Map"; la sentenza del 23/01/2014, T-68/13, "Care to care", punto 51; e la sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, "1000", punto 73).

Per ragioni di certezza giuridica e di buona amministrazione tutte le domande di marchio devono essere esaminate rigorosamente e a fondo, al fine di evitare l'impropria registrazione di marchi. Tale esame deve essere effettuato in ogni singolo caso.

La legittimità delle decisioni dell'Ufficio deve essere valutata unicamente sulla base di regolamenti dell'Unione, interpretati dal giudice dell'Unione europea. Pertanto l'UAMI non è vincolato né dalla sua prassi decisionale precedente né da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata adottata in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (sentenza del 16/05/2013, T-356/11, "Equipment", punto 7).

Tuttavia, alla luce dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, l'UAMI dovrà tenere conto delle decisioni già adottate nel caso di domande simili e deve valutare attentamente se deliberare allo stesso modo o no (sentenza del 10/03/2011, C-51/10, "1000", punti 74-75; sentenza del 27/02/2014, T-225/12, "LIDL express", punto 56; sentenza del 23/01/2014, T-68/13, "Care to care", punto 51; e sentenza del 12/12/2013, T-156/12, "Oval", punto 28).

Inoltre, il principio della parità di trattamento deve essere applicato in modo coerente con il principio di legalità in virtù del quale una persona non può invocare, a sostegno della propria richiesta, un atto illecito commesso in un altro procedimento (sentenza del 23/01/2014, T-68/13, "Care to care", punto 51; sentenza del 12/12/2013, T-156/12, "Oval", punto 29; sentenza del 2/05/2012, T-435/11, "UniversalPHOLED", punto 38; e sentenza del 10/03/2011, C-51/10, "1000", punti 76 e -77).

4 Mezzi istruttori

Articoli 77 e 78 RMC Regole 56-60 REMC

Decisione n. EX-99-1 modificata dalla decisione n. EX-03-2 of 20/1/2003

Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio possono essere assunte prove. Un elenco non esaustivo dei mezzi istruttori è riportato all'articolo 78 RMC e alla regola 57 REMC.

Tali mezzi istruttori sono i seguenti:

- l'audizione delle parti;
- la richiesta di informazioni;
- la produzione di documenti e di campioni;
- l'audizione di testimoni;
- la perizia;
- le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione;
- il sopralluogo.

Alcuni di questi mezzi, come la richiesta di informazioni, le dichiarazioni scritte e, in particolare, la produzione di documenti e di campioni, sono impiegati più frequentemente. Altri, come l'audizione delle parti, di testimoni o di esperti, il sopralluogo, ecc., sono utilizzati solo in via eccezionale.

La decisione circa l'opportunità di assumere questi mezzi spetta unicamente all'Ufficio, che li assumerà solo se li ritenga necessari ai fini dell'esame del fascicolo.

Nel caso in cui l'Ufficio respinga una richiesta di istruzione, è possibile fare ricorso soltanto insieme al ricorso contro la decisione finale.

La procedura seguita dall'Ufficio varia a seconda della natura del mezzo istruttorio proposto.

4.1 Prove scritte

Nell'assunzione delle prove, l'Ufficio si limita per lo più alle prove scritte, che sono le meno onerose, le più semplici e le più rapide da acquisire.

A tal proposito, l'Ufficio privilegia la produzione di documenti e di campioni. Le prove scritte comprendono peraltro, oltre alla richiesta di informazioni e alle dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, o aventi effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, anche le perizie, le quali possono consistere nella semplice presentazione di una relazione scritta.

Il regolamento non prescrive alcuna formalità o procedura particolare. Si applicano, quindi, le norme procedurali generali dell'Ufficio.

In particolare, ogni informazione, documento o campione prodotto da una delle parti viene comunicato alle altre parti nel più breve tempo possibile, e l'Ufficio può fissare un termine, in genere di due mesi, affinché possano rispondervi.

L'Ufficio basa le proprie decisioni unicamente su motivi in merito ai quali entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Per maggiori informazioni sul Procedimento orale, vedere il capitolo 5.

4.2 Prove orali

Si tratta di prove che vengono assunte nel corso di procedure orali, ad esempio l'audizione delle parti, di testimoni o di periti.

Solo in casi eccezionali l'Ufficio decide di assumere prove orali, in particolare a causa della gravosità di tale procedura, che rischia di protrarre il procedimento, e dei costi che essa comporta, destinati a essere sostenuti dalla parte soccombente in un procedimento *inter partes* o, in taluni casi, da entrambe le parti.

Se l'Ufficio invita una parte a deporre oralmente, ne informa le altre parti, che hanno il diritto di intervenire.

Allo stesso modo, se l'Ufficio convoca un perito o un testimone per un'audizione, ne informa le parti, che hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande alla persona chiamata a deporre.

4.3 Mezzi istruttori specifici

4.3.1 Perizie disposte dall'Ufficio

Si farà ricorso alle perizie solo come ultima risorsa, in quanto comportano costi ingenti e protraggono il procedimento.

Spetta all'Ufficio decidere se disporre una perizia e chi debba essere designato come perito. Ad ogni modo, l'Ufficio non tiene un elenco di esperti, in quanto ricorre a questi ultimi come mezzo istruttorio solo in via eccezionale.

Il mandato del perito contiene:

- una precisa descrizione dell'incarico che gli viene conferito;
- il termine per la presentazione della sua relazione;
- i nomi delle parti del procedimento;
- l'indicazione delle spese rimborsate dall'Ufficio.

Non appena riceve la relazione del perito, l'Ufficio ne invia una copia alle parti.

Se l'Ufficio considera la relazione sufficiente e le parti accettano la forma scritta, la relazione viene di norma utilizzata unicamente in tale forma.

La presentazione di una relazione orale o l'audizione del perito restano dunque una scelta discrezionale dell'Ufficio.

Le parti possono ricusare un perito per incompetenza o adducendo un conflitto di interessi, ad esempio perché il perito è già intervenuto nella controversia o perché è sospettato di parzialità. La ricusazione non può essere fondata sulla nazionalità del perito designato. Se le parti ricusano il perito, l'Ufficio decide in merito alla ricusazione. I motivi adducibili per la ricusazione di un perito sono gli stessi in base ai quali possono essere ruscati un esaminatore o un membro di una Commissione di ricorso a norma dell'articolo 137 RMC.

4.3.2 Dichiarazioni giurate o solenni

Le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, o le dichiarazioni aventi effetto analogo ai sensi della legge dello Stato in cui è redatta la dichiarazione, sono parimenti ammissibili come mezzi di prova, se rese dalle parti.

Per potersi ammettere una dichiarazione fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, le parti devono intendere che le leggi dello Stato membro in cui il documento è stato redatto considererebbero il rilascio di dichiarazioni mendaci come reato penalmente perseguibile. In caso contrario, il documento sarà considerato semplicemente alla stregua di qualsiasi altro documento scritto o dichiarazione (sentenza del 28/03/2012, T-214/08, "Outburst", punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

Il valore evidente di una dichiarazione giurata o solenne è relativo (sentenza del 28/03/2012, T-214/08, "OUTBURST", paragrafo 33). Nel valutare l'efficacia probatoria di tale documento, l'Ufficio prenderà in considerazione innanzitutto la credibilità dell'informazione in esso contenuta. Successivamente, considererà in particolare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi era destinato e se, a prima vista, il documento appare ragionevole e affidabile (sentenza del 07/06/2005, T-303/03, "Salvita", punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). Le dichiarazioni giurate o solenni contenenti informazioni dettagliate e concrete e/o che sono corroborate da altre prove possiedono un valore probatorio più elevato rispetto alle dichiarazioni generali e di elaborazione astratta.

Il mero fatto che le dichiarazioni giurate o solenni di terzi siano effettuate conformemente ad un progetto predeterminato fornito dalla parte interessata (parti)-non inficia di per sé la loro affidabilità e credibilità e non chiama in causa il loro valore

probatorio in quanto la veridicità dei loro contenuti è certificata dal firmatario (sentenza del 16/09/2013, T-200/10, "Avery Dennison", punto 73).

4.3.3 Sopralluoghi

L'Ufficio può ritenere necessario disporre un sopralluogo solo in circostanze del tutto eccezionali. In tal caso, come per qualsiasi altra sua decisione, l'Ufficio indicherà il mezzo istruttorio da esperire (nella fattispecie, un sopralluogo), i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo del sopralluogo.

La data per il sopralluogo è fissata in modo tale da lasciare alla parte interessata un tempo sufficiente per la preparazione. Se per qualsiasi motivo il sopralluogo non può avere luogo, il procedimento proseguirà basandosi sulle prove contenute nel fascicolo.

4.4 Spese istruttorie

L'Ufficio può subordinare l'istruzione al deposito, da parte della parte richiedente, di un importo determinato dall'Ufficio in base a una stima delle spese.

I testimoni e i periti convocati o sentiti dall'Ufficio hanno diritto al rimborso delle spese di spostamento e di soggiorno, compreso un anticipo. Essi hanno altresì diritto alla compensazione per il lucro cessante e alla retribuzione per l'attività prestata.

Gli importi dei rimborsi e degli anticipi sulle spese sono determinati dal Presidente dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Per ulteriori informazioni, cfr. decisione EX-99-1, come modificata da decisione EX-03-2 del 20/01/2003.

Nel caso in cui l'Ufficio disponga l'assunzione di un mezzo istruttorio che richieda l'audizione di testimoni o di periti, le spese saranno a suo carico. Se invece l'audizione è stata richiesta da una parte, le spese sono a carico di quest'ultima, fatta salva la decisione sulla ripartizione delle spese nel caso dei procedimenti *inter partes*.

5 Procedura orale

Articoli 77 e 78 RMC Regole 55-60

L'articolo 77 RMC prevede che l'Ufficio possa ricorrere alla procedura orale.

Non costituiscono una procedura orale ai sensi dell'articolo 77 RMC eventuali contatti informali, ad esempio le conversazioni telefoniche.

L'Ufficio ricorre alla procedura orale, sia ex officio sia se richiesto da una delle parti del procedimento, solo quando lo ritenga veramente indispensabile, secondo la sua valutazione discrezionale (sentenza del 20/02/2013, T-378/11, "Medinet", punto 72 e la giurisprudenza ivi citata). Nella gran maggioranza dei casi sarà sufficiente che le parti presentino le proprie osservazioni per iscritto.

5.1 Avvio della procedura orale

Nel caso in cui l'Ufficio disponga di ricorrere alla procedura orale e decida di convocare le parti, il preavviso non può essere inferiore a un mese, a meno che le parti non concordino un termine più breve.

Poiché lo scopo della procedura orale è chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso in vista della decisione definitiva, è opportuno che l'Ufficio, nella sua convocazione, rammenti alle parti le questioni che, a suo giudizio, devono essere discusse per consentire l'adozione di una decisione.

Ove l'Ufficio ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, adotta una decisione in cui indica il mezzo istruttorio da esperire, i fatti rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione. Il termine di preavviso non sarà inferiore a un mese, salvo accordo tra le parti per un termine più breve. La convocazione fornirà una sintesi di tale decisione e indicherà i nomi delle parti del procedimento e le spese di cui i testimoni o i periti possono eventualmente ottenere il rimborso dall'Ufficio.

Ove opportuno, e al fine di agevolare l'audizione, l'Ufficio può invitare le parti a presentare osservazioni scritte o a produrre prove prima dello svolgimento dell'audizione. Il termine fissato dall'Ufficio per ricevere tali osservazioni tiene conto del fatto che queste ultime devono pervenire all'Ufficio entro un lasso di tempo ragionevole perché sia possibile inoltrarle alle altre parti.

Analogamente, le parti possono produrre prove a sostegno degli argomenti addotti di propria iniziativa. Tuttavia, qualora fosse stato necessario fornire tali prove in una fase precedente della procedura, sulla loro ammissibilità decide soltanto l'Ufficio, se del caso in conformità con il principio del rispetto del contraddittorio tra le parti.

5.2 Svolgimento della procedura orale

La procedura orale dinanzi agli esaminatori, dinanzi alla divisione Opposizione ed al dipartimento preposto alla gestione del Registro non è pubblica.

La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, sarà pubblica dinanzi alla divisione Annullamento ed alle Camere di ricorso nella misura in cui il dipartimento dinanzi al quale il procedimento ha luogo non decide altrimenti nei casi in cui l'ammissione del pubblico potrebbe comportare degli svantaggi gravi e ingiustificati, in particolare a una parte del procedimento.

Se la parte regolarmente convocata non compare dinanzi all'Ufficio, la procedura può continuare in sua assenza.

Se l'Ufficio invita una parte a deporre oralmente, ne informa le altre parti, che hanno il diritto di intervenire.

Allo stesso modo, se l'Ufficio convoca un perito o un testimone per un'audizione, ne informa le parti, che hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande alla persona chiamata a deporre.

Al termine della procedura orale, l'Ufficio concede di norma alle parti la possibilità di presentare le loro conclusioni finali.

5.3 Verbale delle prove e delle procedure orali

Regola 60 REMC

Il verbale dell'assunzione delle prove e delle procedure orali è limitato agli elementi essenziali. In particolare, il verbale non contiene le dichiarazioni testualmente rese né è sottoposto ad approvazione. Tuttavia, le dichiarazioni dei periti o dei testimoni sono registrate affinché, nei successivi gradi di giudizio, sia possibile verificare le esatte affermazioni da essi rilasciate. Le parti riceveranno copia del verbale (non delle registrazioni delle dichiarazioni).

6 Decisioni

6.1 Contenuto

Articolo 75 RMC
Regola 55 REMC

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate, affinché sia possibile valutarne la legalità in sede di ricorso o dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia.

La decisione fa riferimento ai punti rilevanti sollevati dalle parti. In particolare, nel caso di risultati diversi per alcuni dei prodotti e servizi oggetto della domanda o della registrazione di marchio comunitario in questione, la decisione chiarisce per quali prodotti e servizi la domanda o la registrazione è respinta e per quali non lo è.

Il nome dell'autore o degli autori della decisione figura in calce alla decisione (regola 55 REMC).

In calce alla decisione è altresì aggiunto un avviso riguardante l'eventuale possibilità di proporre un ricorso.

L'assenza di tale avviso non inficia la legalità della decisione né incide sul termine entro il quale è possibile presentare ricorso.

6.2 Ripartizione delle spese

Articolo 82, paragrafo 5, e articolo 85 RMC
Regole 51 e 94 REMC

Nei procedimenti *ex parte* non è contemplata una decisione sulle spese né una ripartizione delle spese. Le tasse versate all'Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: la regola 51 REMC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l'articolo 82, paragrafo 5, RMC, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del procedimento, quando quest'ultima non sia ammissibile).

Le decisioni sulle spese, o la determinazione di queste ultime, sono limitate ai procedimenti di opposizione e di annullamento (ivi compresi i susseguenti procedimenti di ricorso o i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia). Per "spese" si

intendono le spese sostenute dalle parti nel procedimento, perlopiù (i) le spese di rappresentanza (sia pure limitate a un tetto massimo relativamente esiguo) e spese sostenute per la partecipazione alle audizioni; per “spese di rappresentanza” si intendono le spese sostenute per rappresentanti professionali ai sensi dell’articolo 93 RMC, non quelle sopportate per i dipendenti (anche se di un’altra impresa con la quale vi siano legami economici); (ii) le tasse di opposizione o annullamento pagate dall’opponente o dal terzo.

Per “ripartizione delle spese” si intende la decisione che l’Ufficio adotta per determinare se, e in quale misura, le parti siano tenute a rimborsarsi vicendevolmente tali importi. Non sono incluse le spese riferiti all’Ufficio (tasse versate, spese interne dell’Ufficio).

Pertanto, se in un procedimento *inter partes* viene adottata una decisione, l’Ufficio delibera sulla ripartizione delle spese. La parte soccombente sostiene l’onere delle tasse e delle spese versate dall’altra parte che siano essenziali ai fini della procedura. L’Ufficio può stabilire una diversa ripartizione delle spese, se entrambe le parti risultano soccombenti su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda.

La decisione fissa le spese che la/e parte/parti soccombente/i deve/devono versare. A tal fine, non è necessario produrre un giustificativo delle spese effettivamente sostenute.

Questa parte della decisione costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere in tutti gli Stati membri dell’UE in procedimenti abbreviati.

Nei casi di ritiro o di rinuncia alla domanda di marchio comunitario contestata o al marchio comunitario contestato oppure di ritiro dell’opposizione o della richiesta di annullamento, l’Ufficio non adotta una decisione sul merito ma assume di norma una decisione riguardo alle spese. La parte che pone fine alla procedura sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Quando il caso è chiuso per altri motivi, l’Ufficio fissa le spese a sua discrezione. In nessun caso la decisione riguardante le spese si fonda su assunti ipotetici su chi avrebbe vinto la controversia se fosse stata necessaria una decisione sul merito. Inoltre, entro un mese dalla data di notifica della decisione che determina l’ammontare delle spese, la parte interessata può presentare una richiesta di riesame. Nella richiesta devono essere esposti i motivi su cui essa si fonda; inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dal versamento della tassa corrispondente (articolo 2, punto 30, RTMC).

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 4

LINGUA PROCEDURALE

Sommario

1	Introduzione.....	3
2	Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione).....	3
2.1	Domanda	3
2.2	Altre richieste	4
3	Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento).....	4
4	Opposizione e annullamento	4
5	Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue	5
6	Traduzioni e loro certificazione	5
7	Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico	5

1 Introduzione

Articolo 119 RMC Regole 95, 96, 98 REMC Comunicazione n. 4/04 del Presidente dell'Ufficio

Le lingue dell'Ufficio sono cinque: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Tuttavia, una domanda di marchio comunitario può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'RMC contiene norme relative alla determinazione e all'uso della lingua procedurale. Tali norme possono variare in base ai procedimenti, in particolare a seconda che si tratti di procedimenti *ex parte* o *inter partes*.

La presente sezione riguarda soltanto le disposizioni orizzontali comuni a tutti i tipi di procedimenti. Le eccezioni per particolari tipi di procedimenti sono trattate nelle corrispondenti sezioni delle Direttive.

2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione)

2.1 Domanda

Una domanda di marchio comunitario (domanda di MC) può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.

Deve essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell'Ufficio.

Nel corso del procedimento il richiedente può utilizzare:

- la prima lingua, se è una lingua dell'Ufficio;
- o la seconda lingua, a sua discrezione, se la prima lingua non è una lingua dell'Ufficio.

L'Ufficio utilizza:

- solo la prima lingua, se è una lingua dell'Ufficio;
- la prima lingua, se non è una lingua dell'Ufficio, in conformità della sentenza della Corte di giustizia "Kik" (sentenza del 09/09/2003 nella causa C-361/01 P), a meno che il richiedente abbia autorizzato per iscritto l'Ufficio ad utilizzare la seconda lingua, nel qual caso l'Ufficio procede di conseguenza. Il consenso all'uso della seconda lingua deve essere espresso per ciascun fascicolo e non può essere fornito per tutti i fascicoli in essere o futuri.

Questo regime linguistico si applica all'intero procedimento di domanda e di esame fino alla registrazione, tranne per le opposizioni e le richieste accessorie (cfr. paragrafo successivo).

2.2 Altre richieste

Regola 95, lettera a), REMC

Nel periodo che va dal deposito fino alla registrazione, qualsiasi richiesta, domanda o dichiarazione che non riguarda l'esame della domanda in quanto tale, ma che avvia un procedimento accessorio (consultazione di fascicoli, registrazione di un trasferimento o di una licenza, richiesta di conversione, dichiarazione di divisione) può essere presentata nella prima o nella seconda lingua, a scelta del richiedente l'MC o di terzi. Quella lingua diventa allora la lingua procedurale per i procedimenti accessori. Questo si applica indipendentemente dal fatto che la prima lingua sia una lingua dell'Ufficio o meno.

3 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento)

Regola 95, lettera b), REMC

Qualsiasi richiesta, domanda o dichiarazione di divisione o rinuncia, a eccezione della richiesta di annullamento, avanzata dopo la registrazione dell'MC deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Esempio: dopo la registrazione di un marchio comunitario, il titolare dell'MC può presentare una domanda per la registrazione di una licenza in inglese e, qualche settimana dopo, la richiesta di rinnovo in italiano.

4 Opposizione e annullamento

Regola 16 e regola 38, paragrafo 1, REMC

Un'opposizione o richiesta di annullamento (domanda di decadenza o dichiarazione di nullità) può essere presentata:

- a scelta dell'opponente/del richiedente l'annullamento: nella prima o seconda lingua della domanda di MC se la prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio;
- nella seconda lingua, se la prima lingua non è una lingua dell'Ufficio.

Questa lingua diventa la lingua del procedimento di opposizione o del procedimento di annullamento, a meno che le parti non concordino una lingua diversa (tra le lingue ufficiali dell'UE).

Un'opposizione o richiesta di annullamento può essere presentata anche in una delle altre lingue dell'Ufficio, purché entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o entro un mese dal deposito della domanda di annullamento, l'opponente/richiedente l'annullamento trasmetta una traduzione in una lingua che sia accettabile come lingua procedurale.

5 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue

I regolamenti consentono di effettuare talune scelte fra le lingue disponibili nel corso del procedimento (cfr. sopra) e, in periodi specificati, di scegliere una lingua diversa come lingua dei procedimenti di opposizione e annullamento. Tuttavia, al di là di queste eccezioni, le disposizioni relative alle lingue fanno sì che queste non siano modificabili. In particolare, la prima e la seconda lingua non possono essere cambiate nel corso del procedimento.

6 Traduzioni e loro certificazione

Regola 98 REMC

La regola generale è che qualora sia richiesta la traduzione di un documento, quest'ultima deve pervenire all'Ufficio entro il termine fissato per il deposito del documento originale. Questo si applica tranne nei casi in cui nel regolamento sia espressamente prevista un'eccezione a detta regola.

La traduzione deve individuare il documento originale cui si riferisce, di cui deve riprodurre la struttura e il contenuto. L'Ufficio può chiedere la presentazione di una traduzione certificata entro un periodo specifico, ma solo se ha motivo di dubitare della veridicità della traduzione.

7 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico

Nel caso di mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico, l'Ufficio invierà una lettera per sanare la deficienza riscontrata. Se la deficienza non sarà stata sanata, la domanda o la richiesta saranno rifiutate.

Per maggiori informazioni sul regime linguistico per i vari tipi di procedimento, si consultino le corrispondenti sezioni delle Direttive.

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 6

**REVOCA DI DECISIONI, CANCELLAZIONE
DI ISCRIZIONI NEL REGISTRO E
CORREZIONE DI ERRORI**

Indice

1	Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro.....	3
1.1	Errore procedurale manifesto imputabile all'Ufficio	3
1.2	Chi decide in merito alle richieste di revoca/cancellazione?	4
1.3	Aspetti procedurali.....	5
1.3.1	Valutazione.....	5
1.3.2	Distinzione tra una e due parti.....	5
1.3.2.1	Procedura con una parte interessata	6
1.3.2.2	Procedura con più di una parte interessata	6
2	Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche.....	8
2.1	Rettifica di errori nelle decisioni	8
2.1.1	Osservazioni generali	8
2.1.2	Aspetti procedurali	8
2.1.2.1	Termine	8
2.1.2.2	Valutazione.....	9
2.1.2.3	Procedura.....	9
2.2	Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni	9
3	Rettifica di errori nelle pubblicazioni e rettifica di errori nel Registro o nella pubblicazione della registrazione	9

1 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro

Articolo 80 RMC

È possibile, a determinate condizioni, disporre la revoca di una decisione adottata dall'Ufficio o la cancellazione di un'iscrizione nel registro. Questa parte delle Direttive si occupa degli aspetti pratici della revoca/cancellazione ai sensi dell'articolo 80 RMC e non si applica ai disegni e modelli comunitari registrati (DCR).

La procedura di revoca può essere avviata sia da una parte del procedimento che dall'Ufficio di sua propria iniziativa.

Una decisione può essere revocata esclusivamente da un'altra decisione. Lo stesso vale per la cancellazione delle iscrizioni nel registro.

1.1 Errore procedurale manifesto imputabile all'Ufficio

È possibile revocare una decisione o cancellare un'iscrizione nel registro esclusivamente qualora siano inficiate da un errore procedurale manifesto imputabile all'Ufficio.

Una decisione/iscrizione è inficiata da un errore procedurale manifesto nel caso in cui si sia verificato un errore nel procedimento (in genere si tratta dell'omissione di un atto procedurale) o la decisione/iscrizione ignori un atto procedurale compiuto dalle parti. Gli errori procedurali vanno distinti dagli errori sostanziali, per i quali non è prevista la possibilità di revoca. La decisione/iscrizione è errata dal punto di vista procedurale (per es. è viziata un errore procedurale manifesto) ove non sia stata seguita correttamente la procedura stabilita dai regolamenti.

Quello che segue è un elenco non esaustivo di errori procedurali evidenti che comportano la revoca.

- L'MC viene registrato nonostante sia stato ritirato in precedenza.
- L'opposizione è stata ritenuta ammissibile benché non siano stati soddisfatti alcuni requisiti di ammissibilità (cfr. sentenza della CGUE del 18/10/2012, C-402/11 P, "REDTUBE").
- L'MC viene registrato malgrado sussista un'irregolarità nel versamento delle tasse per la domanda.
- L'MC viene registrato nonostante sia stata accolta un'opposizione in merito.
- Il rifiuto dell'MC a causa di impedimenti assoluti viene notificato prima della scadenza del termine concesso al richiedente per inviare osservazioni in risposta all'obiezione, o vengono ignorate le osservazioni tempestivamente presentate dal richiedente. (Qualora il richiedente abbia risposto entro il termine, l'esaminatore può continuare a occuparsi della domanda, per esempio emettendo una decisione, senza essere tenuto ad aspettare la scadenza del termine fissato nella lettera di obiezione.)

- La domanda di MC viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata ignorata una richiesta valida, da parte del richiedente, inerente alla possibilità di presentare le prove dell'acquisizione di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3 RMC).
- La domanda di MC viene rigettata a causa di impedimenti assoluti ed è stata ignorata la prova dell'acquisizione di carattere distintivo regolarmente presentata.
- La domanda di MC viene rigettata dalla divisione Opposizione ed è stata ignorata una richiesta non esaminata della prova dell'utilizzazione o tale prova non è stata considerata.
- L'MC viene registrato nonostante un'opposizione pendente.
- L'opposizione viene rigettata a causa della mancanza della prova dell'utilizzazione, ma
 - non è stato espressamente accordato all'opponente un termine per la presentazione della prova;
 - la prova dell'utilizzazione è stata tempestivamente depositata e non è stata rilevata.
- La decisione di opposizione è stata pronunciata mentre il procedimento era sospeso o interrotto o, più in generale, prima della scadenza di un termine accordato a una delle parti.
- È stata commessa una qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (mancata trasmissione di osservazioni all'altra parte quando quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare, a norma del regolamento o della prassi dell'Ufficio, di un termine per la replica).
- Qualora, in sede di chiusura di un fascicolo a causa di un ritiro o di una limitazione della domanda di un marchio comunitario oggetto di contestazione, l'Ufficio abbia emesso una decisione in merito alle spese trascurando un accordo fra entrambe le parti sulle stesse che era contenuto nel fascicolo.
- Qualora sia stato iscritto nel registro un trasferimento di proprietà, benché le prove del trasferimento siano insufficienti.

È irrilevante che tali errori procedurali siano stati causati da un errore umano o dall'errato funzionamento di uno strumento informatico.

L'*effetto* della revoca di una decisione o della cancellazione di un'iscrizione nel registro è che la decisione o l'iscrizione vengono considerate come se non fossero mai esistite. Il trattamento del fascicolo riparte dalla fase in cui si trovava prima della decisione o dell'iscrizione errata.

1.2 Chi decide in merito alle richieste di revoca/cancellazione?

Le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento o dall'unità che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione e possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, RMC.

1.3 Aspetti procedurali

Articolo 80 RMC

1.3.1 Valutazione

Gli esaminatori devono verificare, in primo luogo, se la decisione o l'iscrizione contengano un errore procedurale manifesto, in secondo luogo se siano trascorsi più di sei mesi dalla notifica della decisione o dall'iscrizione nel registro e, in terzo luogo, se sia stato presentato un ricorso nei confronti della decisione/dell'iscrizione nel registro.

- (a) **Valutazione:** occorre verificare se la decisione o l'iscrizione contengano un errore procedurale manifesto. Per ulteriori informazioni, vedi *supra* il paragrafo 1.1.
- (b) **Sei mesi:** nel caso in cui l'esaminatore rilevi un errore procedurale manifesto, occorre stabilire se siano trascorsi più di sei mesi dalla notifica della decisione o dall'iscrizione nel registro. Non è possibile disporre la revoca o la cancellazione qualora siano trascorsi più di sei mesi (articolo 80, paragrafo 2 RMC).

L'articolo 80 RMC stabilisce che la cancellazione o la revoca "sono disposte" entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione. Questo significa che, anche nel caso in cui il termine sia scaduto, un'iscrizione verrà cancellata o una decisione verrà revocata qualora l'Ufficio sia stato informato per iscritto in merito a un errore procedurale manifesto in tale iscrizione o decisione entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione/della decisione.

- (c) **Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione/dell'iscrizione:** prima di inviare una lettera per notificare alle parti l'intenzione di cancellare un'iscrizione o di revocare una decisione, e prima della cancellazione effettivo/della revoca effettiva, l'Ufficio deve verificare se sia stato presentato o meno ricorso nei confronti della decisione o dell'iscrizione nel registro. **Una decisione non può essere revocata né un'iscrizione può essere cancellata qualora sia pendente nei suoi confronti un ricorso dinanzi alle Commissioni** (decisione del 28/04/2009, R 323/2008-G, "BEHAVIOURAL INDEXING").

1.3.2 Distinzione tra una e due parti

La procedura in cui solo **una parte** è interessata è descritta nel paragrafo 1.3.2.1 sottostante. Esempi di tale procedura sono quelli in cui, nonostante l'Ufficio abbia debitamente ricevuto osservazioni di terzi che sollevano dubbi, la domanda di MC non viene bloccata e si prosegue con la relativa registrazione, oppure una domanda di MC viene registrata nonostante il mancato versamento della relativa tassa.

Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione, per esempio nel caso in cui la domanda di MC sia stata registrata nonostante sia stata rigettata a causa di impedimenti assoluti, riguardano solo una parte, ossia il richiedente.

Qualora sia probabile che la revoca di una decisione riguardi **più di una parte**, occorre attenersi alla procedura descritta nel paragrafo 1.3.2.2 sottostante. Per esempio, nei procedimenti di opposizione la revoca di una decisione riguarda più di una parte nel caso in cui l'Ufficio ignori una richiesta della prova di utilizzazione.

Gli errori relativi al trattamento improprio dei fascicoli una volta adottata una decisione in materia di opposizione, per esempio nel caso in cui la domanda di MC venga rigettata integralmente ma sia ancora registrata, riguardano sia il richiedente che l'opponente.

Anche gli errori occorsi nella registrazione di un trasferimento di proprietà riguardano più di una parte. Benché la procedura sia sostanzialmente *ex parte*, l'Ufficio può, secondo il caso, ritenere che le parti interessate siano più di una: il nuovo titolare, l'ex titolare e il terzo che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro.

1.3.2.1 Procedura con una parte interessata

Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto il richiedente/titolare della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni qualora il richiedente/titolare abbia sede nell'UE o un termine di due mesi in caso contrario. La lettera deve indicare i motivi della revoca/cancellazione.

Se il richiedente/titolare concorda o non presenta alcuna osservazione, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione.

Se il richiedente/titolare non concorda in merito alla revoca o alla cancellazione, occorre adottare una decisione formale nel rispetto dei requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 7, Decisioni.

Errore notificato dalla parte interessata

Se il richiedente/titolare informa l'Ufficio per iscritto in merito a un errore che sarà interpretato come domanda di revoca/cancellazione, non occorre richiedere che vengano presentate osservazioni. In tali casi è necessario determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia ammissibile. In caso affermativo, la decisione viene revocata/l'iscrizione nel registro è cancellata. Nel caso in cui ritenga che non sussistano motivi per la revoca/cancellazione, l'Ufficio respingerà la richiesta della parte tramite decisione, fornendo la motivazione del rigetto.

1.3.2.2 Procedura con più di una parte interessata

Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa entrambe le parti della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di due mesi, in linea di principio, per la presentazione di osservazioni (tale periodo è

ridotto a un mese qualora entrambe le parti abbiano la rispettiva sede nel territorio dell'UE).

Se le parti concordano o non presentano alcuna osservazione, l'Ufficio deve revocare/cancellare la decisione/l'iscrizione nel registro.

Se una delle parti non concorda in merito alla revoca/cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 7, Decisioni.

Errore notificato da una delle parti

Se la parte pregiudicata segnala all'Ufficio per iscritto un errore che sarà interpretato come domanda di revoca/cancellazione, occorre determinare se sia ammissibile la richiesta di revoca/cancellazione. In caso affermativo, l'Ufficio notifica alla parte che ha tratto vantaggio dall'errore (l'altra parte) la propria intenzione di revoca/cancellazione (e invia una copia per conoscenza della notifica alla prima parte). Viene fissato un termine per presentare osservazioni che, in linea di principio, è di due mesi (tale periodo è ridotto a un mese qualora entrambe le parti abbiano la propria sede nell'UE).

Se l'altra parte concorda o non presenta osservazioni, l'Ufficio deve revocare la decisione/cancellare l'iscrizione.

Se l'altra parte non concorda in merito alla revoca o cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 7, Decisioni.

Per esempio, nel caso in cui un opponente, la cui opposizione sia stata accolta e la richiesta di MC sia stata rigettata, informi l'Ufficio che la domanda di MC è stata ugualmente registrata, il richiedente deve essere informato e disporre di un termine di due mesi per presentare osservazioni. L'iscrizione verrà cancellata indipendentemente dal fatto che il richiedente concordi o non risponda.

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore informa l'Ufficio per iscritto, occorre determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia ammissibile. In caso affermativo, la parte pregiudicata dall'errore deve essere informata in proposito. Poiché la revoca/la cancellazione tornerà a vantaggio di tale parte, la decisione può essere revocata o l'iscrizione cancellata nel momento in cui viene inviata la lettera (ad entrambe le parti). Non è necessario che la parte che ha tratto vantaggio dall'errore presenti osservazioni, in quanto la lettera che informa l'Ufficio dell'errore può essere interpretata come consenso alla revoca/alla cancellazione.

Per esempio, nel caso in cui un richiedente informi l'Ufficio in merito all'avvenuta registrazione della propria domanda di MC, nonostante quest'ultima sia stata rigettata dall'Ufficio tramite decisione, occorre cancellare l'iscrizione nel registro. Non è necessario interpellare l'opponente.

Infine, una volta che la revoca o la cancellazione siano divenute definitive, occorre rendere noto se un'iscrizione errata nel registro sia stata già pubblicata. Se l'Ufficio ritiene che non ci siano ragioni per revocare una decisione/cancellare un'iscrizione,

rigetterà per lettera la relativa richiesta e invierà per conoscenza all'altra parte sia le copie della lettera che la richiesta originale.

2 Rettifica di errori nelle decisioni e in altre notifiche

Regola 53 REMC

2.1 Rettifica di errori nelle decisioni

2.1.1 Osservazioni generali

Ai sensi della regola 53 REMC, quando l'Ufficio constata, d'ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente. Ne consegue che il solo scopo legittimo delle rettifiche effettuate sulla base di tale disposizione è quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione – quali, ad esempio, gli errori relativi ai nomi delle parti o alla grafia dei segni – o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all'infuori di quello corretto avrebbe potuto essere previsto. Tuttavia, nel caso in cui l'errore riguardi il *dictum* di una decisione, è possibile disporre solo la revoca ed esclusivamente qualora siano soddisfatte tutte le condizioni.

L'Ufficio lo definisce “errore manifesto” come riportato nella dichiarazione B.16 delle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione, iscritte nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione del RMC, relativamente all'articolo 44, paragrafo 2, RMC e alla regola 53 REMC: “[...] per “errori manifesti” occorre intendere gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto”.

La differenza tra la revoca ai sensi dell'articolo 80 RMC e la rettifica ai sensi della regola 53 REMC è che la revoca annulla una decisione, mentre la rettifica di errori non pregiudica la validità della decisione né apre un nuovo termine per la presentazione di un ricorso.

Un esempio di errore di trascrizione è la citazione scorretta di un marchio, per esempio quando il marchio “HAMMER” viene trascritto come “HUMMER”.

Un esempio di errore manifesto si ha quando il marchio anteriore e il marchio oggetto di contestazione vengono scambiati in sede di comparazione dei segni.

2.1.2 Aspetti procedurali

2.1.2.1 Termine

I regolamenti non stabiliscono un termine per la rettifica degli errori nelle decisioni. Ciò comporta che le rettifiche possano essere effettuate in qualsiasi momento, fermo restando il principio di equità.

2.1.2.2 Valutazione

Gli esaminatori devono verificare, in primo luogo, se l'errore da correggere sia un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto e, in secondo luogo, se sia stato presentato un ricorso avverso la decisione.

- (a) **Valutazione:** prima di inviare una lettera di rettifica, l'esaminatore deve verificare se l'errore da correggere sia un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto.
- (b) **Ricorso:** l'esaminatore deve inoltre verificare se sia stato presentato un ricorso avverso la decisione. **Qualora sia pendente un ricorso avverso la decisione dinanzi alle Commissioni, non può essere effettuata alcuna rettifica.** Le Commissioni devono comunque essere informate in merito alla situazione.

2.1.2.3 Procedura

Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti vengono rettificati inviando un *corrigendum* alla parte interessata/alle parti interessate. La lettera di accompagnamento deve spiegare brevemente le rettifiche.

Una volta effettuata la rettifica, l'esaminatore deve verificare che le modifiche siano riportate nella decisione presente nella banca dati dell'Ufficio.

La data della decisione o dell'iscrizione **rimane invariata dopo la rettifica. Pertanto il termine per la presentazione del ricorso non è soggetto a modifiche.**

Qualora la determinazione delle spese faccia parte di quanto disposto dalla decisione, essa può essere rettificata esclusivamente tramite revoca.

2.2 Rettifica di errori in notifiche diverse dalle decisioni

Gli errori contenuti in notifiche diverse dalle decisioni possono essere rettificati inviando una notifica corretta in cui si dichiara che essa sostituisce e annulla la notifica precedentemente trasmessa. La notifica dovrebbe presentare le scuse per qualsiasi inconveniente causato.

3 Rettifica di errori nelle pubblicazioni e rettifica di errori nel Registro o nella pubblicazione della registrazione

Articolo 39 RMC Regole 14, 27, 84, 85 REMC

L'articolo 39 RMC stabilisce che le domande di MC che non siano state respinte a causa di impedimenti assoluti devono essere pubblicate un mese dopo la presentazione della relazione di ricerca.

La regola 14 REMC fa riferimento alla rettifica di errori nella pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 39 RMC.

La regola 27 REMC fa riferimento agli errori nella registrazione di un MC o in qualsiasi iscrizione effettuata nel registro ai sensi della regola 84, REMC, comprese le decisioni del Presidente ai sensi della regola 84, paragrafo 4, REMC, nonché agli errori nella pubblicazione di tali iscrizioni nel registro.

La principale differenza tra la rettifica di un'iscrizione nel registro ai sensi della regola 27 e la cancellazione di un'iscrizione nel registro ai sensi dell'articolo 80 RMC è che la prima riguarda solo una parte della pubblicazione, mentre la seconda cancella l'intera iscrizione presente nel registro.

Qualora vi sia un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo lo rettifica di sua iniziativa (ove abbia constatato l'errore) o su richiesta del titolare.

Le rettifiche di errori nelle domande di MC che non richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione B.2 del Bollettino. Le rettifiche ai sensi della regola 14 REMC che invece richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione A.2. Tuttavia, sarà necessario effettuare la ripubblicazione esclusivamente qualora la domanda originale pubblicata contenesse un elenco più limitato di prodotti e servizi.

In tutti i casi, le rettifiche vengono notificate alla parte interessata/alle parti interessate ai sensi delle regole 14 o 27.

Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili (regola 27, paragrafo 1, REMC).

- L'MC è stato pubblicato per una classe in meno rispetto a quelle contenute nella domanda.
- È stata presentata una domanda per il segno "x" e la pubblicazione fa riferimento al segno "y" o l'elenco dei prodotti e dei servizi pubblicato è errato.
- L'MC è stato registrato senza tenere conto di una limitazione.

Le rettifiche di errori relativi a MC registrati che non richiedono la ripubblicazione a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Le rettifiche ai sensi della norma 27 REMC che invece richiedono la ripubblicazione di una parte della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sottosezione A.2.1.2.

La ripubblicazione a fini di opposizione è sempre necessaria qualora una rettifica comporti delle modifiche nella riproduzione del marchio o un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi già pubblicato. Per altre rettifiche, occorre decidere caso per caso se effettuare o meno la ripubblicazione.

Le rettifiche alle iscrizioni nel registro devono essere pubblicate ai sensi della regola 27, paragrafo 3 e della regola 85, paragrafo 2 REMC. Le rettifiche di errori relativi in un'iscrizione presente nel registro sono pubblicate nella sottosezione B.4.2 del Bollettino. Tutti gli esempi sopraelencati (di rettifiche e di revoche/cancellazioni) richiedono la pubblicazione.

Ai sensi della regola 27 REMC, non è necessario pubblicare alcuna rettifica se la pubblicazione iniziale si trovava nella sezione errata del Bollettino. In base alla comunicazione n. 11/98 del Presidente dell'Ufficio del 15/12/1998, "gli effetti legali della pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sul marchio

comunitario rimangono invariati, a prescindere dal fatto che la pubblicazione compaia nella parte B. 1 o nella parte B. 2 del Bollettino”.

Termine: non è previsto un termine per le rettifiche ai sensi della regola 14 o della regola 27 REMC. Le rettifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento una volta rilevato l'errore.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 7

REVISIONE

Sommario

1	Principi generali.....	3
1.1	Introduzione.....	3
1.2	In casi <i>ex parte</i>	3
1.3	In casi <i>inter partes</i>	3
2	Procedura in caso di applicazione della revisione	4
2.1	Verifica relativa alla presentazione del ricorso	4
2.2	Verifica dell'ammissibilità del ricorso.....	4
2.3	Verifica della fondatezza del ricorso	5
2.3.1	Situazioni in cui la decisione iniziale può essere rettificata	5
2.3.2	Situazioni in cui, malgrado la fondatezza del ricorso, la revisione non può essere concessa.....	5
2.4	Effetti di una richiesta di <i>restitutio in integrum</i>	5
2.5	Decisione di concedere la revisione	6
2.5.1	Termine per l'adozione della decisione	6
2.5.2	Contenuto della decisione	6
2.6	Ricorso contro la decisione.....	6
2.7	Comunicazione della decisione.....	7
3	Procedura nei casi in cui la revisione non è concessa	7

1 Principi generali

Articoli 61, 62 RMC

1.1 Introduzione

Spetta alle Commissioni di ricorso pronunciarsi su una decisione impugnata. Ai sensi degli articoli 61 e 62 RMC, la Commissione di ricorso rinvia la decisione impugnata all'organo che ha adottato la decisione affinché questa possa essere riformata. Ciò consente all'organo che ha adottato la decisione in prima istanza di rettificarla se il ricorso è ammissibile e fondato. I casi *inter partes* possono essere rettificati solo dietro autorizzazione dell'altra parte (cfr. decisione dell' 11/08/2009, R 1199/2008-4, 'DIPLOMÁTICO/DIPLOMAT').

La finalità della revisione è evitare che le Commissioni di ricorso siano subissate di ricorsi contro decisioni per le quali l'Ufficio ha riconosciuto la necessità di una rettifica. Tuttavia, lo scopo non è tanto eliminare gli errori nelle decisioni adottate dall'Ufficio senza modificare l'esito di un caso, quanto garantire al ricorrente la tutela desiderata.

1.2 In casi *ex parte*

La revisione può essere concessa ove sia stato presentato ricorso contro una decisione per la quale le Commissioni di ricorso sono competenti ai sensi dell'articolo 58 RMC.

Se la divisione o l'organo dell'Ufficio la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, deve accogliere le istanze del ricorrente.

Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.

1.3 In casi *inter partes*

La revisione è possibile anche in procedimenti *inter partes*. Questi comprendono procedimenti di opposizione (compresi i casi in cui l'opposizione è respinta in quanto non ammissibile), procedimenti relativi a domande di decadenza o di dichiarazione di nullità, e taluni procedimenti relativi alla consultazione di fascicoli.

La revisione non si applica quando il termine di un mese dalla ricezione da parte dell'Ufficio della memoria contenente i motivi del ricorso sia già trascorso.

La revisione presuppone un ricorso pendente. La revisione non si applica qualora il ricorso sia stato ritirato prima dello scadere del termine di un mese per la revisione e non sia stata ancora adottata una decisione sulla revisione stessa.

2 Procedura in caso di applicazione della revisione

Articoli 61, 130 RMC

Quando è possibile procedere alla revisione, la cancelleria della Commissione di ricorso invia la documentazione ed eventuali comunicazioni successive relative al ricorso alla divisione dell'Ufficio che ha adottato la decisione.

La divisione interessata verifica se la revisione può essere concessa.

La revisione può essere concessa solo quando il ricorso è ammissibile e fondato.

2.1 Verifica relativa alla presentazione del ricorso

Articolo 60 RMC
Regola 49, paragrafo 3, REMC
Articolo 2, paragrafo 18, articolo 8, paragrafi 3 e 4, RTMC

Poiché un ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata, la decisione impugnata per la quale non sia stata pagata la tassa di ricorso non può essere oggetto di revisione.

La divisione competente deve pertanto verificare se la tassa di ricorso sia stata interamente pagata entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione contestata.

In caso contrario, la decisione impugnata non può essere oggetto di revisione e deve essere deferita senza indugio (non aspettando necessariamente lo scadere del termine di un mese) alla cancelleria delle Commissioni di ricorso.

Per maggiori informazioni sulle tasse, cfr. le Direttive ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

2.2 Verifica dell'ammissibilità del ricorso

Articoli 58-60 RMC
Regola 48, regola 49, paragrafi 1 e 2, REMC

La divisione competente deve accertare che il ricorso sia ammissibile, cioè che sia conforme ai requisiti di cui agli articoli da 58 a 60 RMC e alla regola 48, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, REMC, nonché a tutti gli altri requisiti ai quali fa riferimento la regola 49, paragrafo 2, REMC.

La divisione competente non può in alcun caso contattare il ricorrente per sanare irregolarità formali o sostanziali del ricorso. Tale divieto comprende i contatti verbali. Se il ricorso non soddisfa i requisiti per l'ammissibilità, il caso deve essere deferito immediatamente alle Commissioni di ricorso.

Qualora la lingua utilizzata non sia ammessa per la presentazione del ricorso, la revisione non sarà concessa.

Laddove manchino informazioni essenziali quali il nome e l'indirizzo del ricorrente o non siano presenti la firma o l'autorizzazione, la revisione non sarà concessa.

2.3 Verifica della fondatezza del ricorso

La divisione competente deve verificare la fondatezza del ricorso.

2.3.1 Situazioni in cui la decisione iniziale può essere rettificata

La data pertinente per valutare la fondatezza del ricorso è la data alla quale la divisione competente esamina se la revisione può o non può essere concessa.

Il ricorso è fondato se la decisione contestata era viziata da errori.

2.3.2 Situazioni in cui, malgrado la fondatezza del ricorso, la revisione non può essere concessa

Articoli 7, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1, RMC Regole 9, 11 e 13 REMC

La revisione può essere concessa solo se le obiezioni sollevate dall'Ufficio sono completamente superate.

Per esempio, un ricorso non può essere oggetto di revisione quando il richiedente il marchio comunitario sana solo in parte le irregolarità evidenziate dall'Ufficio.

Un altro esempio è quello in cui l'esaminatore ha formulato obiezioni in merito all'elenco di beni e servizi e il richiedente il marchio comunitario deposita un nuovo elenco di beni e servizi che non risolve completamente le obiezioni dell'esaminatore e rende necessario un ulteriore esame.

Un altro esempio ancora è quello in cui l'Ufficio ha respinto una domanda di marchio comunitario per impedimenti assoluti, ma nel suo ricorso il richiedente il marchio comunitario sostiene che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, che deve quindi essere comprovato.

La revisione non si applica quando la sua concessione riaprirebbe soltanto la questione senza tuttavia risolverla. La revisione non deve necessariamente sfociare in una decisione positiva sulla questione principale (ad esempio, nel caso di una domanda di marchio comunitario, la registrazione o almeno la pubblicazione): essa può offrire al ricorrente la tutela desiderata nella misura in cui è intesa a revocare una decisione. Nel determinare se la revisione possa fornire la tutela richiesta, occorre fondare l'analisi sulla decisione impugnata e sui motivi su cui essa si basa.

2.4 Effetti di una richiesta di *restitutio in integrum*

Articoli 60, 81 RMC

La revisione non può essere concessa qualora il ricorso, o la memoria scritta con i motivi del ricorso, non siano stati depositati entro i termini, ma siano corredati da una richiesta di *restitutio in integrum* volta a ottenere il ripristino del termine di due mesi per la presentazione di un ricorso o il deposito della memoria. Il ricorso è deferito immediatamente alle Commissioni di ricorso.

2.5 Decisione di concedere la revisione

Articolo 61, paragrafo 2, RMC Regole 51 e 52 REMC
--

Se conclude che la revisione debba essere concessa, la divisione competente deve adottare una decisione al riguardo entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi di ricorso.

2.5.1 Termine per l'adozione della decisione

La decisione deve essere trasmessa al più tardi l'ultimo giorno del termine. Non rileva il fatto che la data di notifica della decisione sia posteriore a tale data. Se, ad esempio, la decisione è notificata a mezzo raccomandata, la lettera deve essere spedita al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2.5.2 Contenuto della decisione

Il contenuto della decisione deve almeno contemplare l'annullamento della decisione iniziale e può prevedere un ulteriore esame del caso, per esempio che la domanda di marchio comunitario sia registrata o che la registrazione di trasferimento richiesta sia iscritta nei fascicoli della domanda di marchio comunitario.

La decisione deve altresì indicare se la tassa di ricorso verrà o meno rimborsata.

Il rimborso della tassa di ricorso è disposto unicamente se ritenuto equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure. Il criterio fondamentale è se alla data in cui è stata adottata la decisione impugnata sussisteva o meno una responsabilità in capo all'Ufficio. Se si riscontra che la decisione impugnata è viziata in se stessa, viene concesso il rimborso. Se la decisione impugnata era corretta alla data in cui è stata adottata, il rimborso non è concesso, a meno che non si accerti che un documento o un'osservazione atti a sanare l'irregolarità sollevata dall'Ufficio sono effettivamente pervenuti all'Ufficio anteriormente alla decisione, anche se non inseriti nel fascicolo in tempo utile.

Qualora la tassa di ricorso sia stata pagata tramite un conto corrente, il rimborso al titolare di quest'ultimo avverrà sul medesimo conto. Ove non sia stata ancora addebitata, la decisione specifica che non sarà addebitata alcuna tassa di ricorso.

2.6 Ricorso contro la decisione

Articolo 58 RMC

Le decisioni di concedere la revisione non possono essere oggetto di ricorso.

La decisione di negare il rimborso della tassa di ricorso può essere impugnata separatamente.

2.7 Comunicazione della decisione

Una volta concessa la revisione, la divisione competente ne dà comunicazione alla cancelleria delle Commissioni di ricorso.

3 Procedura nei casi in cui la revisione non è concessa

Articolo 61, paragrafo 2, RMC

Quando conclude che non sussistono le condizioni per la concessione della revisione, e al più tardi alla scadenza del termine di un mese di cui all'articolo 61, paragrafo 2, RMC, la divisione competente deve deferire il caso alle Commissioni di ricorso senza alcun parere o dichiarazione.

Quando la divisione competente deferisce il caso senza alcun parere, non deve essere adottata alcuna decisione di diniego della revisione.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 8

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Indice

1	Principi generali.....	3
2	Criteri per la concessione della <i>restitutio</i>	3
2.1	La condizione di ‘tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze’.....	3
2.2	Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine.....	5
3	Aspetti procedurali	5
3.1	Procedimenti nei quali si applica la <i>restitutio</i>	6
3.2	Parti	6
3.3	Termine per presentare una domanda all’Ufficio da parte degli uffici nazionali.....	6
3.4	Termini esclusi dalla <i>restitutio in integrum</i>	7
3.5	Effetti della <i>restitutio in integrum</i>	7
3.6	Termine	8
3.7	Tassa	8
3.8	Lingue	8
3.9	Particolari e prove	9
3.10	Competenza	9
3.11	Pubblicazioni	9
3.12	Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di <i>restitutio</i>	10
4	Procedimenti di terzi	10

1 Principi generali

Articolo 81, RMC Articolo 67, RDC

Le parti in un procedimento dinanzi all'Ufficio possono essere reintegrate nei loro diritti (*restitutio in integrum*) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano state in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l'inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (cfr. sentenza del 28/06/2012, T-314/10, "Cook's", punti 16 e 17).

Rispettare i termini è una questione di politica pubblica e concedere una *restitutio in integrum* può compromettere la certezza del diritto. Di conseguenza, le condizioni per la richiesta della *restitutio in integrum* devono essere interpretate in modo restrittivo (sentenza del 19/09/2012, T-267/11, 'VR', punto 35).

La *restitutio in integrum* è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all'Ufficio. Tale richiesta è soggetta al pagamento di una tassa.

Se la parte si fa rappresentare, la mancata applicazione da parte del rappresentante di tutta la diligenza dovuta è imputabile alla parte che lo stesso rappresenta (sentenza del 19/09/2012, T-267/11, 'VR', punto 40).

2 Criteri per la concessione della *restitutio*

Vi sono due requisiti per la *restitutio in integrum* (sentenza del 25/04/2012, T-326/11, 'BrainLAB', punto 36):

- a) che la parte abbia esercitato tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze,
- b) e che l'inosservanza (di una scadenza) ad opera della parte abbia come diretta conseguenza la perdita di qualsiasi diritto o la decadenza da mezzi di ricorso.

2.1 La condizione di 'tutta la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze'

I diritti verranno ristabiliti soltanto in condizioni eccezionali che non possono essere previste secondo esperienza (sentenza del 13/05/2009, T-136/08, 'Aurelia', punto 26) e che, pertanto, risultano essere imprevedibili e involontarie.

a) Esempi nei quali il requisito di 'tutta la dovuta diligenza' è stato soddisfatto

In linea di principio, la mancata consegna da parte del servizio postale o di consegna non comporta alcuna negligenza a carico della parte interessata (decisione del 25/06/2012, R 1928/2011-4, 'Sun Park Holidays'). Tuttavia, spetta ai rappresentanti delle parti quanto meno stabilire anticipatamente, contattando il loro corriere, quali sono gli abituali tempi di consegna (nel caso di lettere inviate dalla Germania [a](#) alla Spagna nella decisione del 04/05/2011, R 2138/2010-1 – 'Yellowline').

Il grado di diligenza che le parti devono dimostrare al fine di essere reintegrate nei loro diritti deve essere determinato alla luce di tutte le circostanze significative. Queste ultime possono includere un errore significativo commesso dall'Ufficio e le relative ripercussioni. Di conseguenza, anche qualora la parte interessata non sia stata in grado di dare prova di tutta la diligenza dovuta, un errore significativo da parte dell'Ufficio può determinare la concessione della *restitutio* (sentenza del 25/04/2012, T-326/11, 'BrainLAB', punti 57 e 59).

Circostanze quali disastri naturali e scioperi generali sono considerati soddisfare il requisito di tutta la dovuta diligenza.

b) Esempi nei quali il requisito di 'tutta la dovuta diligenza' NON è stato soddisfatto

Errori nella gestione dei file causata dai dipendenti del rappresentante o dal sistema informatico stesso sono prevedibili. Di conseguenza, applicare la dovuta diligenza comporterebbe l'implementazione di un sistema per monitorare e rilevare qualsiasi simile errore (sentenza del 13/05/2009, T-136/08, 'Aurelia', punto 18).

'l'onere di lavoro eccezionale e le restrizioni in materia organizzativa che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'entrata in vigore del regolamento n. 40/94 sono inconferenti in tale rispetto' (sentenza del 20/06/2001, T-146/00, 'DAKOTA', punto 62.)

Un erroneo calcolo del termine non costituisce un evento eccezionale che non può essere previsto per esperienza (decisione del 05/07/2013, R 0194/2011-4 – 'PayEngine').

Un errore da parte del responsabile ufficio rinnovi che monitora le prestazioni del personale quotidianamente non costituisce un evento eccezionale (decisione del 24/04/2013, R 1728/2012-3, - 'Parte di dispositivo di sollevamento').

L'assenza di un membro chiave dell'ufficio contabilità non può essere considerato come un evento eccezionale o imprevedibile (decisione del 10/04/2013, R 2071/2012-5 – 'Starforce').

Un errore materiale nell'inserire una scadenza non può essere considerato come un evento eccezionale o imprevedibile (decisione del 31/01/2013, R 0265/2012-1 – 'Kansi').

Una errata interpretazione del diritto applicabile non può essere considerato, in linea di principio, come un 'ostacolo' alla conformità rispetto al termine (decisione del 14/06/2012, R 2235/2011-1 – 'KA').

Un ritardo da parte del titolare nel fornire istruzioni non è un evento eccezionale (decisione del 15/04/2011, R 1439/2010-4 – 'Substral Nutri + Max').

Problemi finanziari presso l'azienda del titolare, la sua chiusura o la perdita di commesse non possono essere accettati come motivo per il fatto che il titolare non sia stato in grado di rispettare il termine per rinnovare il suo marchio comunitario (decisione del 31/03/2013, R 1397/2010-1 – 'Captain').

Errori di diritto commessi da un rappresentante professionale non garantiscono la *restitutio* (decisione del 16/11/2010, R 1498/2010-4 – 'Regine's'). La cancellazione di

una scadenza da parte di un assistente non è prevedibile (decisione del 28/06/2010, R 0268/2010-2 – ‘Orion’).

2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine

Articolo 81, paragrafo 1, RMC

La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (sentenza del 15/09/2011, T-271/09, ‘Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, punto 53).

Articolo 42, paragrafo 2, articolo 76, paragrafo 2 e articolo 77, paragrafo 1, RMC
Regola 19, regola 20, paragrafi 1-5, e regola 40, paragrafi 1-3, REMC

Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui le parti nel procedimento possono avvalersi liberamente, per esempio, richiedere un’audizione orale, o chiedere che l’opponente fornisca prove relative all’uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del periodo di riflessione ai sensi della regola 19, REMC. Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a *restitutio*, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere un atto.

Articolo 36, paragrafi 1 e 4, e articolo 37, RMC
Regola 9, paragrafi 3 e 4, regola 10 e regola 11, paragrafi 1-3, REMC

Per contro, la *restitutio in integrum* si applica alla risposta tardiva alla notifica dell’esaminatore in cui è preannunciato il rigetto qualora la domanda non venga regolarizzata entro un termine stabilito, poiché in questo caso esiste un rapporto diretto tra la mancata osservanza del termine e l’eventuale rigetto.

La *restitutio* è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito di osservazioni sulle dichiarazioni dell’altra parte, nei procedimenti *inter partes*, qualora l’Ufficio rifiuti di prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell’esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l’Ufficio fonda la sua decisione (è prassi consueta dell’Ufficio non tenere conto delle dichiarazioni depositate nei procedimenti *inter partes* oltre la scadenza del termine stabilito).

3 Aspetti procedurali

Articolo 81 paragrafo, RMC
Regola 83 paragrafo 1, lettera h), REMC
Articolo 67, paragrafo 2, RDC
Articolo 68, paragrafo 1, lettera g), REDC

3.1 Procedimenti nei quali si applica la *restitutio*

La *restitutio* è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario ("RMC"), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari ("RDC"). Le rispettive disposizioni non differiscono nella sostanza.

La *restitutio* è applicabile nei procedimenti *ex parte*, nei procedimenti *inter partes* e nei procedimenti di ricorso.

Per quanto concerne la *restitutio* in relazione a un termine per esperire un ricorso rimasto inosservato e al rapporto con la revisione pregiudiziale, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 7, Revisione.

3.2 Parti

Articolo 81, RMC Articolo 67, RDC

La *restitutio* è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio, vale a dire non soltanto al richiedente o al titolare di un marchio comunitario, o al richiedente o al titolare di un disegno comunitario registrato, ma anche all'opponente, al richiedente una domanda di decadenza o di nullità, a un presunto contraffattore convenuto in un procedimento per dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 54, RDC.

Il mancato rispetto del termine deve riferirsi alla parte interessata o al suo rappresentante.

3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali

Articolo 25, paragrafo 2, RMC Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 38, paragrafo 2, RDC

Il termine di un mese per la trasmissione di una domanda di marchio comunitario o di due mesi per la trasmissione di una domanda di disegno o modello comunitario, che siano state depositate presso un ufficio nazionale, deve essere osservato dall'ufficio nazionale e non dal richiedente, per cui non è applicabile la *restitutio in integrum*.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, RDC, la trasmissione tardiva di una domanda di disegno o modello comunitario ha l'effetto di posticipare la data di deposito alla data dell'avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'Ufficio.

Inoltre, in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 25, paragrafo 3, RMC per la trasmissione di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio, anziché considerare ritirata la domanda di marchio comunitario, tratterà la domanda come se fosse pervenuta direttamente all'Ufficio e non per il tramite di un ufficio nazionale, con la

conseguenza che la data di deposito sarà la data dell'avvenuta ricezione da parte dell'UAMI.

3.4 Termini esclusi dalla *restitutio in integrum*

Articolo 81, paragrafo 5, RMC
Articolo 67, paragrafo 5, RDC

Per esigenze di certezza del diritto, la *restitutio in integrum* non è applicabile ai seguenti termini.

Articolo 29, paragrafo 1 e articolo 81, paragrafo 5, RMC
Regola 6, paragrafo 1, REMC
Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 67, paragrafo 5, RDC
Articolo 8, paragrafo 1, REDC

- Il periodo di priorità, vale a dire il termine di sei mesi per il deposito di una domanda di rivendicazione della priorità di una domanda di marchio o disegno comunitario anteriore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, RMC, o dell'articolo 41, paragrafo 1, RDC. Tuttavia, la *restitutio* si applica al termine di tre mesi per l'indicazione del numero del fascicolo e per l'esibizione di una copia della domanda precedente di cui alla regola 6, paragrafo 1, REMC, o all'articolo 8, paragrafo 1, REDC.

Articolo 41, paragrafi 1 e 3, e articolo 81, paragrafo 5, RMC

- Il termine per il deposito di un'opposizione a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, RMC, ivi compreso il termine per il pagamento della tassa d'opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, RMC.

Articolo 81, paragrafo 2, RMC
Articolo 67, paragrafi 2 e 5, RDC

- I termini per la stessa *restituito*, in particolare:
 - un termine di due mesi dalla cessazione della causa dell'inosservanza per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*;
 - un termine di due mesi da tale data per compiere l'atto omesso;
 - un termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*.

3.5 Effetti della *restitutio in integrum*

La concessione della *restitutio in integrum* produce l'effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine che non è stato osservato sarà da ritenersi osservato, e ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall'Ufficio durante tale periodo e basata sull'inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la *restitutio*, non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione

dell'Ufficio al fine di ottenerne l'annullamento. La *restitutio* reintegra effettivamente il richiedente in tutti i suoi diritti.

3.6 Termine

Articolo 47, paragrafo 3 e articolo 81, paragrafo 2, RMC
Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 67, paragrafo 2, RDC

I richiedenti devono presentare la domanda di *restitutio in integrum* per iscritto e la devono inviare all'Ufficio.

La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell'inosservanza, e in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Entro questo medesimo periodo l'atto omesso deve essere compiuto. La data di cessazione della causa dell'inosservanza corrisponde alla prima data in cui la parte è venuta, o sarebbe dovuta venire, a conoscenza dei fatti all'origine dell'inosservanza; se la causa all'origine dell'inosservanza è un'assenza o malattia del rappresentante autorizzato incaricato del caso, la data di cessazione della causa dell'inosservanza corrisponde alla data in cui il rappresentante rientra al lavoro. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa, il termine di un anno decorre dal giorno in cui finisce la protezione e non dalla data di scadenza del termine supplementare di sei mesi.

3.7 Tassa

Articolo 81, paragrafo 3, RMC
Articolo 2, paragrafo 19, RTMC
Articolo 67, paragrafo 3, RDC
Allegato, punto 15, RTDC

Entro il medesimo periodo deve essere pagata anche la tassa per la *restitutio in integrum*. Qualora il richiedente non paghi la tassa entro la scadenza del termine, la richiesta di *restitutio in integrum* si considera non presentata.

3.8 Lingue

Articolo 119, RMC
Regola 95, REMC
Articolo 98, RDC
Articolo 80, REDC

La richiesta di *restitutio in integrum* è presentata nella lingua utilizzata, o in una delle lingue che possono essere utilizzate, nei procedimenti interessati dall'inosservanza del termine. Per esempio, nei procedimenti di registrazione la lingua è la prima indicata nella domanda, in quelli di opposizione è quella del procedimento di opposizione e nei procedimenti di rinnovo è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

3.9 Particolari e prove

Articolo 78 e articolo 81, RMC
Articolo 65 e articolo 67, RDC

La richiesta di *restitutio* deve essere motivata e corredata dell'indicazione dei fatti su cui è fondata. Dal momento che la concessione della *restitutio* è fondamentalmente una questione di fatti, si consiglia alla parte richiedente di addurre mezzi di prova mediante dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne.

Inoltre, l'atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di *restitutio*, al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di *restitutio*.

3.10 Competenza

Articolo 81, RMC
Articolo 67, RDC

La competenza per il trattamento delle richieste di *restitutio* spetta alla divisione o al dipartimento competente a decidere sull'atto omesso, vale a dire competente per il procedimento interessato dall'inosservanza del termine.

3.11 Pubblicazioni

Articolo 81, paragrafo 7, RMC
Regola 30, paragrafi 4 e 5, regola 84, paragrafo 3, lettere k) e l), e regola 85, paragrafo 2, REMC
Articolo 67, RDC
Articolo 22, paragrafi 4 e 5, articolo 69, paragrafo 3, lettere m) e n), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L'RMC e l'RDC prescrivono la pubblicazione nel bollettino delle menzioni di reintegrazione nei diritti. La menzione verrà pubblicata soltanto se il termine non osservato che ha dato origine alla richiesta di *restitutio* ha effettivamente determinato la pubblicazione della modifica dello status della domanda o registrazione del marchio o del disegno o modello comunitario, poiché solo in tale eventualità le parti terze possono aver fatto affidamento sulla mancata reintegrazione dei diritti. Per esempio, la menzione della concessione della *restitutio* è pubblicata nel caso in cui l'Ufficio avesse pubblicato la scadenza della registrazione in conseguenza della mancata osservanza del termine per il pagamento della tassa di rinnovo.

A tale pubblicazione corrisponderà un'analoga iscrizione nel registro.

Non è pubblicata alcuna menzione dell'avvenuta ricezione di una richiesta di *restitutio*.

3.12 Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di *restitutio*

Articoli 58 e 59, RMC

Il richiedente la *restitutio in integrum* è parte unica nel procedimento di *restitutio*, anche quando l'inosservanza del termine si sia verificata in un procedimento *inter partes*.

La decisione di rifiutare la *restitutio* sarà motivata, possibilmente, nell'ambito della decisione che pone fine al procedimento. Qualora, per ragioni specifiche, venga presa una decisione provvisoria in merito alla richiesta di *restitutio*, in linea generale non sarà consentito un ricorso separato. Il richiedente la *restitutio* potrà impugnare il rigetto della sua richiesta di *restitutio* congiuntamente alla presentazione di un ricorso contro la decisione definitiva.

La decisione di concedere la *restitutio* non è impugnabile.

L'altra parte del procedimento *inter partes* è informata dell'avvenuta richiesta di *restitutio*, nonché dell'esito del procedimento. Qualora la *restitutio* sia effettivamente concessa, l'unico mezzo di ricorso possibile a disposizione dell'altra parte è l'opposizione di terzi (cfr. paragrafo 4 di seguito).

4 Procedimenti di terzi

Articolo 81, RMC
Articolo 67, RDC

Un terzo che, nel periodo intercorrente dalla perdita del diritto fino alla pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto,

- abbia, in buona fede commercializzato prodotti o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario;
- ovvero, nel caso di un disegno comunitario, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello ricadente nell'ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato,

potrà ricorrere avverso la decisione di reintegrazione nei diritti del richiedente, titolare o detentore del marchio, disegno o modello comunitario.

Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi:

- in caso di avvenuta pubblicazione, dalla data di tale pubblicazione;
- negli altri casi, dalla data di entrata in vigore della decisione di concedere la *restitutio*.

I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta al dipartimento o all'unità che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L'Ufficio avvierà un procedimento in contraddittorio *inter partes*.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 9

ALLARGAMENTO

Sommario

1	Introduzione	3
2	Regole relative all'esame	3
2.1	Estensione automatica degli MC ai nuovi Stati membri	3
2.2	Domande di MC pendenti.....	3
2.3	Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.....	4
2.4	Malafede.....	4
2.5	Trasformazione.....	5
2.6	Altre conseguenze pratiche	5
2.6.1	Deposito presso uffici nazionali	5
2.6.2	Rappresentanza professionale	5
2.6.3	Prima e seconda lingua	5
2.6.4	Traduzione.....	6
2.6.5	Preesistenza	6
2.6.6	Ricerca.....	6
3	Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti	6
	Allegato 1	10

1 Introduzione

Il presente capitolo ha come oggetto le regole relative all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea e le conseguenze per i titolari di marchi comunitari. Nel presente capitolo sono trattati gli impedimenti sia assoluti che relativi.

L'articolo 165 RMC contiene le disposizioni pertinenti relative all'allargamento e ai marchi comunitari. Tali disposizioni sono state introdotte nel regolamento a seguito del processo di allargamento del 2004 (all'epoca articolo 147 *bis* RMC) e sono rimaste immutate nei successivi processi di allargamento. L'unica modifica apportata al testo del regolamento è costituita dall'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

Una tabella contenuta nell'allegato 1 elenca i nuovi Stati membri con relative date di adesione e lingue ufficiali.

2 Regole relative all'esame

2.1 Estensione automatica degli MC ai nuovi Stati membri

L'articolo 165, paragrafo 1, RMC stabilisce la regola fondamentale in relazione all'allargamento, vale a dire che tutte le domande di MC esistenti e tutti i marchi comunitari registrati sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza alcun intervento aggiuntivo da parte dell'UAMI, di qualsiasi altro organo o dei titolari dei diritti di cui trattasi. Non è necessario pagare ulteriori tasse o soddisfare ulteriori formalità amministrative. L'estensione delle domande di MC o degli MC esistenti ai territori dei nuovi Stati membri fa sì che questi diritti abbiano pari efficacia nell'intera Unione europea e soddisfa il principio fondamentale dell'unitarietà dell'MC.

2.2 Domande di MC pendenti

L'articolo 165, paragrafo 2, RMC contiene un'importante disposizione transitoria secondo la quale le domande di MC **pendenti alla data di adesione** non possono essere rifiutate sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro ("clausola di anteriorità"). Tale principio implica, in pratica, che se un marchio richiesto è privo di carattere distintivo o è descrittivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume nella lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MC non sarà rifiutata se la data di deposito è **anteriore** alla data di adesione di quello Stato.

Per le domande depositate **successivamente alla data di adesione**, gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMC si applicano anche per il nuovo Stato membro. Ciò avviene anche nel caso in cui la domanda di MC abbia una data di priorità anteriore alla data di adesione di cui trattasi. Il diritto di priorità non protegge il richiedente l'MC da modifiche intervenute nella legislazione applicabile alla sua domanda. Pertanto, gli esaminatori devono applicare gli stessi criteri d'esame per tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. Ciò significa che l'esaminatore deve verificare se la domanda di MC sia descrittiva, e così via, anche nel nuovo Stato membro.

Questo principio, tuttavia, dovrebbe essere applicato con prudenza perché comporta soltanto che i criteri per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC non devono

diventare più restrittivi per via dell'adesione di un nuovo Stato membro. La conclusione opposta, secondo la quale termini descrittivi in una lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro possono, in ogni caso, essere registrati per le domande di MC depositate prima della data di adesione, non sarà sempre corretta. Ad esempio, termini descrittivi nelle lingue di nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio abituale degli Stati membri esistenti o essere ampiamente conosciuti nei loro territori (ad esempio la parola *Vodka*), e le indicazioni geografiche potrebbero già essere suscettibili di rifiuto in quanto descrittive (ad esempio *Balaton* o *Tokaj*). Del pari, si deve tenere conto delle indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri e della protezione derivante dalla normativa dell'Unione o da accordi bilaterali fra i nuovi Stati membri e l'UE o Stati membri esistenti.

Più precisamente, gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), RMC, concernenti rispettivamente i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume e i marchi ingannevoli, sono interessati da questa disposizione solo se l'ingannevolezza o la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume risultano da un significato che è compreso **sol tanto** in una lingua di un nuovo Stato membro. L'Ufficio interpreta l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC in conformità di criteri comunitari, indipendentemente dai livelli relativi di buon costume nei diversi paesi dell'UE.

Infine, la disposizione dell'articolo 165, paragrafo 2, RMC non incide sugli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) o i), RMC: la prima lettera riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; e la seconda lettera riguarda distintivi ed emblemi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi, ma che presentano un interesse pubblico particolare.

2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso

In base alla prassi dell'Ufficio, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMC) deve sussistere alla data di deposito dell'MC e permanere fino alla data di registrazione. Qualora il richiedente di una domanda di MC depositata **prima** della data di adesione sia in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito esisteva alla data del deposito, l'articolo 165, paragrafo 2, RMC osta ad un'obiezione basata sul motivo che non è distintivo in seguito all'uso nei nuovi Stati membri. Pertanto, il richiedente non ha l'onere di dimostrare il carattere distintivo acquisito nei nuovi Stati membri.

2.4 Malafede

L'Ufficio considera che il deposito di una domanda di MC sia avvenuto in malafede se ha avuto luogo prima della data di adesione per un termine che è descrittivo o comunque non registrabile nella lingua di un nuovo Stato membro al solo scopo di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile o per altre finalità suscettibili di obiezioni.

Una siffatta situazione non ha effetti pratici durante la fase di esame dato che la malafede non costituisce un impedimento assoluto e, di conseguenza, l'Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni *ex officio*. L'Ufficio eserciterà le proprie prerogative nei confronti di "depositi in malafede" solo qualora venga proposta una domanda di dichiarazione di nullità (articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC). Gli uffici nazionali dei

nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell'allargamento. I richiedenti l'MC dovrebbero pertanto tenere presente che, anche se non vi sono impedimenti durante la fase di registrazione, le registrazioni dei loro MC potranno essere contestate in un momento successivo in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC.

2.5 Trasformazione

La trasformazione di una domanda di MC in domande di marchi nazionali nei nuovi Stati membri può essere richiesta dalla data di adesione di tali Stati. La trasformazione è possibile anche quando la data di deposito di un MC trasformato è precedente alla data di adesione. Tuttavia, nel caso di un nuovo Stato membro, l'effetto di diritto anteriore della domanda trasformata è disciplinato dalla legislazione nazionale. I nuovi Stati membri hanno adottato nell'ambito della loro normativa nazionale disposizioni equivalenti all'articolo 165 RMC in forza del quale i marchi comunitari estesi costituiscono diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a decorrere dalla data di adesione. Nella pratica, ciò significa che la "data di trasformazione" in un nuovo Stato membro non può essere antecedente alla data di adesione di quello Stato.

Prendendo come esempio l'adesione della Croazia, ciò significa che, anche se la data di deposito in Croazia di un MC trasformato è il 1° maggio 2005, la data di trasformazione non sarà il 1° maggio 2005, ma il 1° luglio 2013, ossia la data di adesione della Croazia.

La data dell'allargamento non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 4, RMC.

2.6 Altre conseguenze pratiche

2.6.1 Deposito presso uffici nazionali

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, una domanda di MC può essere presentata anche attraverso l'ufficio nazionale di quello Stato.

2.6.2 Rappresentanza professionale

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, i richiedenti (così come le altre parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in quello Stato non avranno più bisogno di essere rappresentati da un mandatario abilitato. Dall'adesione di un nuovo Stato membro, i rappresentanti professionali di quello Stato potranno essere inseriti nell'elenco dei mandatarie abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 93 RMC e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

2.6.3 Prima e seconda lingua

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro (cfr. allegato 1), la lingua ufficiale di tale Stato può essere utilizzata come prima lingua per le domande di MC depositate a decorrere da tale data.

2.6.4 Traduzione

Le domande di MC con una data di deposito antecedente alla data di adesione di un nuovo Stato membro e le registrazioni esistenti non saranno né tradotte né ripubblicate nella lingua di tale Stato. Le domande di MC depositate dopo la data di adesione di un nuovo Stato membro saranno tradotte e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

2.6.5 Preesistenza

La preesistenza può essere rivendicata per un marchio nazionale registrato prima dell'adesione del nuovo Stato membro in questione o persino prima della creazione dell'Unione europea. La rivendicazione di preesistenza, tuttavia, può essere avanzata solo posteriormente alla data di adesione. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere "anteriore" rispetto all'MC. Poiché un MC esteso ha, nel nuovo Stato membro, l'effetto di un diritto anteriore a decorrere dalla data di adesione, la rivendicazione di preesistenza ha senso solo quando il marchio nazionale ha una data di deposito o di priorità anteriore alla data di adesione.

Esempio 1: la stessa persona deposita una domanda di MC il 1° aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale in Romania il 1° gennaio 1999. Dopo il 1° gennaio 2007 (data di adesione della Romania) può essere rivendicata la preesistenza della domanda di marchio nazionale rumeno.

Esempio 2: la stessa persona è titolare di una registrazione internazionale che designa l'UE al 1° gennaio 2005 e che designa successivamente la Romania al 1° gennaio 2006. Dopo il 1° gennaio 2007, la preesistenza della designazione rumena può essere rivendicata anche se la designazione in sé è successiva alla registrazione. Questo perché l'MC esteso acquista efficacia a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro (nel caso di specie il 1° gennaio 2007).

2.6.6 Ricerca

Gli uffici nazionali di un nuovo Stato membro possono svolgere ricerche (articolo 38, paragrafi 2 e 3, RMC) a partire dalla data di adesione di quello Stato. Solo le domande di MC aventi una data di deposito coincidente con la data di adesione o successiva saranno inviate agli uffici nazionali a fini di ricerca.

3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti

1. In conformità dell'articolo 165, paragrafo 4, lettera b), RMC, una domanda di MC non può costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione.

Tuttavia, le domande di MC depositate alla data di adesione o successivamente non sono soggette a questa "clausola di anteriorità" e possono essere respinte in seguito ad opposizione o dichiarate nulle, in considerazione di un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro, sempreché tale diritto anteriore risulti "anteriore" dal raffronto tra le due date di deposito o di priorità.

2. Un'eccezione a questa regola (transitoria) è contemplata all'articolo 165, paragrafo 3, RMC per quanto riguarda le opposizioni. Una domanda di MC depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione può essere oggetto di un'opposizione basata su un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro alla data dell'adesione, a condizione che esso
 - a) abbia una data di deposito o di priorità anteriore, e
 - b) sia stato acquisito in buona fede.

3. La data di deposito e non la data di priorità costituisce l'elemento decisivo per determinare quando una domanda di MC possa costituire oggetto di opposizione sulla base di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro. Nella pratica, le disposizioni summenzionate producono le conseguenze illustrate negli esempi che seguono con riferimento all'adesione della Croazia (1° luglio 2013):
 - a) Una domanda di MC depositata prima del 1° gennaio 2013 non può in alcuna circostanza costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore in un nuovo Stato membro.
 - b) Una domanda di MC con una data di deposito compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 (ossia **nei sei mesi precedenti la data di adesione**) può essere oggetto di opposizione a fronte di un marchio croato, purché la data di deposito o di priorità del marchio croato siano anteriori rispetto alla data di deposito o di priorità della domanda di MC oggetto di opposizione e il marchio nazionale sia stato richiesto in buona fede.
 - c) Una domanda di MC con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se tale marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili. L'acquisizione in buona fede non è una condizione. Ciò riguarda tutti i marchi nazionali e i diritti anteriori non registrati depositati o acquisiti in un nuovo Stato membro prima dell'adesione.
 - d) Una domanda di MC con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva, ma avente una data di priorità anteriore al 1° luglio 2013, può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se il detto marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili.

Questa eccezione transitoria è limitata al diritto di presentare un'opposizione e non include il diritto di presentare una domanda di annullamento basata su impedimenti relativi. Ciò significa che una volta scaduto il summenzionato periodo di sei mesi senza che sia stata presentata un'opposizione, la domanda di MC non può essere più contestata con un'opposizione o con una domanda di dichiarazione di nullità.

4. Secondo l'articolo 165, paragrafo 5, RMC, **l'uso** di un MC avente una data di deposito anteriore alla data di adesione di un nuovo Stato membro può essere vietato ai sensi degli articoli 110 e 111 RMC sulla base di un marchio nazionale anteriore registrato nel nuovo Stato membro che abbia una data di deposito o di priorità anteriore alla data della sua adesione e sia stato registrato in buona fede.

La suddetta disposizione si applica:

- alle domande di marchi nazionali depositate in nuovi Stati membri, sempreché in seguito esse divengano registrazioni;
 - ai diritti non registrati acquisiti nei nuovi Stati membri e rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, o all'articolo 53, paragrafo 2, RMC, fermo restando che la data di acquisizione del diritto in forza della normativa nazionale si applica al posto della data di deposito o di priorità.
5. Se un'opposizione è basata su un marchio nazionale registrato o su altri diritti in un nuovo Stato membro, la questione se esso possa essere validamente fatto valere come motivo di opposizione nei confronti di una domanda di MC attiene alla fondatezza dell'opposizione, non alla sua ammissibilità.
6. L'acquisizione in buona fede del marchio nazionale anteriore è presunta. Ciò significa che, se la buona fede è contestata, grava sull'altra parte del procedimento (il richiedente la domanda di MC oggetto di opposizione nel caso dell'articolo 165, paragrafo 4, RMC o il titolare del MC registrato nel caso dell'articolo 165, paragrafo 5, RMC) l'onere di dimostrare che il titolare del diritto nazionale anteriore ottenuto in un nuovo Stato membro ha agito in malafede nel depositare la domanda nazionale o nell'acquisire in altro modo il diritto in questione.
7. L'articolo 165 RMC non contiene disposizioni transitorie per quanto riguarda il requisito dell'uso (articoli 15 e 42 RMC). Nei procedimenti di opposizione, l'obbligo dell'uso effettivo del marchio si origina quando il richiedente l'MC oggetto di opposizione chiede che l'opponente provi l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC e della regola 22 REMC. I problemi connessi all'allargamento sorgono per quanto attiene al tempo e al luogo dell'uso del marchio anteriore.

Si possono distinguere due ipotesi:

- a) Il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in un nuovo Stato membro.

In tal caso, l'opponente deve dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore. Questa situazione può verificarsi soltanto nel contesto di un'opposizione rivolta contro una domanda di MC avente una data di deposito successiva alla data di adesione oppure contro una domanda di MC depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione.

Il marchio nazionale anteriore deve essere stato usato effettivamente nel territorio nel quale è protetto nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione della domanda di MC oggetto dell'opposizione. Sotto tale profilo, non ha rilevanza il fatto che l'uso si riferisca a un periodo durante il quale lo Stato corrispondente era già membro dell'Unione europea. In altri termini, la prova dell'uso può riferirsi ad un periodo antecedente alla data di adesione (nel caso della Croazia, prima del 1° luglio 2013).

- b) Il marchio anteriore è un marchio comunitario.

Quando il titolare del marchio comunitario anteriore può provare l'uso soltanto nel territorio di un nuovo Stato membro o di più nuovi Stati membri, poiché l'obbligo

dell'uso riguarda il periodo di cinque anni precedente la data di pubblicazione della domanda di MC oggetto dell'opposizione, l'uso in un nuovo Stato membro (o in più nuovi Stati membri) può essere preso in considerazione soltanto se lo Stato corrispondente era uno Stato membro dell'Unione europea alla data di pubblicazione della domanda di MC oggetto dell'opposizione (l'articolo 42, paragrafo 2, RMC richiede l'uso "nella Comunità"). Prima della loro data di adesione, i nuovi Stati membri non costituiscono "Stati membri della Comunità"; pertanto, non è possibile dimostrare l'uso "nella Comunità".

Pertanto, il periodo di cinque anni dovrebbe essere calcolato soltanto dalla data di adesione pertinente.

8. Non vi sono problemi di transizione particolari per quanto riguarda i procedimenti di opposizione. Il diritto ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 7, RMC di scegliere come lingua procedurale una lingua diversa dalle cinque lingue dell'Ufficio si applica dalla data di adesione in relazione alle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

Allegato 1

Stati membri	Data di adesione	Lingue
Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.	01/05/2004	Ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, slovacco e sloveno.
Bulgaria e Romania	01/01/2007	Bulgaro e rumeno
Croazia	01/07/2013	Croato

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE B

ESAME

SEZIONE 1

PROCEDIMENTI

Indice

1	Introduzione: panoramica generale dei procedimenti di esame	3
2	Ricerca.....	4
2.1	Ricerca comunitaria	4
2.2	Ricerca nazionale	4
3	Principi generali riguardanti i procedimenti di esame	5
3.1	Aspetti procedurali riguardanti le osservazioni di terzi e la verifica degli impedimenti assoluti.....	5
3.2	Decisioni	6
3.2.1	Ricorsi.....	6
3.3	Registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.....	7
4	Pubblicazione	7
5	Modifiche della domanda di MC	8
5.1	Ritiro della domanda di MC	8
5.1.1	Dichiarazione di ritiro	8
5.1.2	Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione	9
5.1.3	Provvedimenti da adottare.....	10
5.2	Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi in una domanda di MC	10
5.2.1	Ammissibilità procedurale di una limitazione.....	10
5.3	Altre modifiche	11
5.3.1	Nome, indirizzo e nazionalità del richiedente o del rappresentante.....	11
5.3.2	Altri elementi di una domanda.....	13
5.3.3	Iscrizione e pubblicazione di domande modificate	13
5.4	Divisione della domanda di MC	13
5.4.1	Requisiti	14
5.4.2	Accettazione	15
5.4.3	Nuovo fascicolo e sua pubblicazione	16

1 Introduzione: panoramica generale dei procedimenti di esame

Questa parte delle direttive descrive la procedura di esame della domanda di marchio comunitario (MC) dal deposito alla pubblicazione.

Una volta depositata la domanda di MC, viene assegnata una data di deposito provvisoria e l'Ufficio rilascia una ricevuta. In questa prima fase, l'Ufficio si limita a verificare se siano stati soddisfatti taluni requisiti per la data di deposito stabiliti dal regolamento sul marchio comunitario (RMC). La data di deposito diverrà definitiva solo se è stata versata la tassa per la domanda.

Il richiedente deve verificare accuratamente la ricevuta e l'Ufficio deve essere avvisato quanto prima possibile tramite notifica in caso d'inesattezza dei dati. Il richiedente può solo rettificare i dati influenti sulla data di deposito quali il nome del richiedente, la riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti e servizi, nel caso in cui l'Ufficio riceva la notifica nello stesso giorno in cui sono stati inviati i dati inesatti. Dopo tale data qualsiasi correzione sarà soggetta alle disposizioni dell'RMC e dell'REMC, in particolare agli articoli 17 e 43 dell'RMC. Per ulteriori dettagli, consultare il paragrafo 5 che segue e le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Una volta rilasciata la ricevuta, l'Ufficio effettua un controllo linguistico degli elementi verbali del marchio in tutte le lingue ufficiali dell'UE, seguito da una ricerca comunitaria.

Il pagamento della tassa per la domanda e della tassa per la ricerca nazionale (ove applicabile) viene convalidato al più tardi un mese dopo il deposito della domanda di MC. Qualora il richiedente abbia presentato una domanda di ricerca nazionale e versato la relativa tassa, l'Ufficio inoltra la domanda agli uffici degli Stati membri che effettuano le ricerche nazionali. Per ulteriori informazioni sulle ricerche, consultare il paragrafo 2 che segue. Per ulteriori informazioni sulle tasse, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

Durante i procedimenti di esame, l'Ufficio esamina i seguenti dati: data di deposito, formalità, classificazione, priorità e/o preesistenza, ove applicabili, i regolamenti che disciplinano l'utilizzo del marchio relativamente ai casi di marchi collettivi e gli impedimenti assoluti alla registrazione. Tutte queste verifiche possono essere effettuate in parallelo, in quanto i procedimenti di esame non prevedono una sequenza rigorosa.

Ogni irregolarità viene notificata al richiedente, al quale è concesso un termine di due mesi per sanare l'irregolarità e/o inviare osservazioni in merito. Qualsiasi decisione che rigetti in tutto o in parte una domanda di MC deve indicare i motivi per cui la domanda di MC è stata rigettata e informare il richiedente in merito alla possibilità di presentare ricorso. Per ulteriori dettagli, consultare i paragrafi 3.2. e 3.2.1.

Le domande conformi ai requisiti del regolamento vengono accettate per la pubblicazione e fatte tradurre in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

L'ultima fase del procedimento di esame consiste nella pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino degli MC. La pubblicazione avviene un mese dopo la notifica delle relazioni di ricerca (ricerca comunitaria e ricerca nazionale, qualora ne sia stata fatta richiesta), dando al richiedente l'opportunità, se lo desidera, di annullare la sua domanda. Per ulteriori dettagli sulla pubblicazione, consultare il paragrafo 4.

2 Ricerca

Articolo 38 RMC
Regola 5 *bis* e regola 10 REMC
Comunicazioni 4/99, 5/00 e 4/01 del Presidente dell'Ufficio

La relazione di ricerca individua i diritti anteriori che potrebbero entrare in conflitto con la domanda di MC. Tuttavia, anche nel caso in cui la relazione di ricerca non indichi l'esistenza di alcun diritto anteriore analogo, è possibile depositare un'opposizione nei confronti della domanda di MC dopo la sua pubblicazione.

I risultati della relazione di ricerca hanno esclusivamente finalità informative, dando al richiedente la possibilità di ritirare la domanda di MC prima della sua pubblicazione. I titolari di marchi comunitari anteriori vengono informati, mediante lettere di sorveglianza, in merito all'esistenza di domande di marchi comunitari simili.

Gli elementi figurativi sono classificati in base alla classificazione di Vienna.

2.1 Ricerca comunitaria

Dopo aver rilasciato la ricevuta, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria riguardante:

1. le domande di MC con una data di deposito o una data di priorità anteriore a quella della domanda in questione;
2. i marchi comunitari già registrati e;
3. le registrazioni internazionali anteriori che designano l'Unione europea.

La ricerca comunitaria tiene conto della data di deposito, degli elementi verbali del marchio, degli elementi figurativi del marchio (ove applicabili) e delle classi di prodotti e servizi in base alla classificazione di Nizza. La finalità della ricerca è verificare l'esistenza di eventuali marchi anteriori simili depositati per le stesse classi o per classi che, secondo l'Ufficio, contengono prodotti e/o servizi simili.

La relazione di ricerca comunitaria viene inviata al richiedente in una lettera standard o per via elettronica. Una volta pubblicata la nuova domanda, l'Ufficio invia una lettera di sorveglianza ai titolari di marchi comunitari anteriori o di domande per marchi comunitari citati nella relazione di ricerca.

2.2 Ricerca nazionale

Le domande di MC contenenti una richiesta valida di ricerche nazionali vengono inviate agli uffici nazionali aderenti, una volta che sia stata fissata una data di deposito e sia stata convalidata la classificazione. Una richiesta è valida se viene effettuata all'atto del deposito e se la relativa tassa è stata versata.

Le relazioni di ricerca nazionale vengono redatte dagli uffici che aderiscono al sistema di ricerca.

Una richiesta di ricerche nazionali implica che tutti gli uffici nazionali aderenti effettuino la ricerca entro il termine di due mesi conformemente alla regola 5 *bis* REMC. Questo approccio, basato sul principio del “tutto o niente”, comporta che il richiedente non possa scegliere i particolari uffici partecipanti che desidera che svolgano la ricerca.

I titolari di registrazioni internazionali (RI) che designano l'UE, i quali intendano presentare una richiesta di ricerche nazionali, devono inviare la richiesta e versare la relativa tassa all'UAMI entro un mese dalla notifica della registrazione internazionale effettuata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Gli uffici nazionali sono responsabili del formato e del contenuto della relazione di ricerca nazionale. Il ruolo dell'Ufficio si limita alla ricezione delle relazioni nazionali e all'invio delle stesse e della relazione di ricerca comunitaria. Il richiedente può sollecitare ulteriori informazioni direttamente agli uffici nazionali.

3 Principi generali riguardanti i procedimenti di esame

La presente sezione descrive esclusivamente gli aspetti procedurali dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. Per gli aspetti sostanziali dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, Marchi collettivi, Carattere distintivo acquisito.

Il regolamento sul marchio comunitario (RMC) ha la finalità di permettere ai titolari di registrare un diritto la cui validità sia estesa a tutta l'Unione europea, sempreché non violi diritti altrui. Benché i diritti possano essere conferiti esclusivamente in conformità alle disposizioni dell'RMC, il compito dell'Ufficio non è quello di ostacolare la presentazione delle domande, bensì di agevolarla.

Nel corso dell'esame di ciascuna domanda, occorre tenere conto del marchio e dei prodotti o servizi che formano oggetto della domanda. L'Ufficio deve tenere presenti la natura dell'attività commerciale di cui trattasi, il modo in cui sono forniti i prodotti o prestati i servizi, nonché il pubblico di riferimento, per esempio se si tratti di specialisti o del pubblico in generale.

3.1 Aspetti procedurali riguardanti le osservazioni di terzi e la verifica degli impedimenti assoluti

Articolo 40 RMC Comunicazione 2/09 del Presidente dell'Ufficio

I terzi possono presentare osservazioni in merito all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione una volta che una domanda sia stata pubblicata. Le osservazioni di terzi pervenute prima della pubblicazione di una domanda di MC vengono trattate nel corso dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. L'Ufficio accetta osservazioni pervenute prima della scadenza del termine per l'opposizione (tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione) o depositate prima della chiusura dei procedimenti di opposizione in corso. Le osservazioni vanno depositate in una delle lingue dell'Ufficio: francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco.

L'Ufficio rilascia una ricevuta alla parte che ha presentato le osservazioni (l'osservatore), a conferma della loro ricezione e della loro trasmissione al richiedente.

L'autore delle osservazioni non diventa parte nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, ma può consultare gli strumenti di ricerca online per verificare lo status della domanda di MC in questione. L'Ufficio non informa l'autore dell'osservazione in merito ad eventuali azioni intraprese e, in particolare, in merito all'eventualità che le osservazioni abbiano dato adito o meno ad un'obiezione.

Tutte le osservazioni vengono trasmesse al richiedente, che è invitato a presentare commenti in merito, ove opportuno. L'Ufficio valuta se le osservazioni siano fondate, ossia se vi sia un impedimento assoluto alla registrazione. Se tale impedimento sussiste, l'Ufficio solleva un'obiezione e potrà rigettare la domanda di MC qualora l'obiezione non venga superata dai commenti del richiedente o da una limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.

Se una questione sollevata nelle osservazioni è già stata presa in considerazione durante l'esame di una domanda, è improbabile che ciò possa dare luogo a seri dubbi dopo la pubblicazione.

L'Ufficio può inoltre riaprire l'esame degli impedimenti assoluti per qualsiasi altro motivo e in qualsiasi momento prima della registrazione, per esempio qualora le osservazioni dei terzi vengano presentate prima della pubblicazione della domanda o l'Ufficio rilevi di propria iniziativa che un impedimento alla registrazione è stato ignorato. Dopo la pubblicazione della domanda, tale facoltà dovrebbe esercitarsi solo in casi del tutto certi.

Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Motivi assoluti di rifiuto

3.2 Decisioni

In tutti i casi in cui emette decisioni nei confronti dei richiedenti, l'Ufficio deve fornire i motivi della decisione, che devono trattare tutti gli argomenti pertinenti sollevati dal richiedente nelle proprie osservazioni. Le decisioni non devono soltanto fare riferimento a parti appropriate dell'RMC e REMC, ma anche fornire ragioni esplicite, salvo nei casi più evidenti (per esempio quando manca un documento o non è stata versata una tassa).

Qualora, per esempio, una decisione venga adottata sulla base di ricerche in Internet, l'Ufficio deve fornire al richiedente la prova di tali ricerche.

3.2.1 Ricorsi

Articoli 58 e 65 RMC Decisione 2009-1 del 16/06/2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso
--

I richiedenti hanno il diritto di presentare ricorso contro una decisione che pone fine a una procedura ad essi sfavorevole. Ai fini pratici, ricade in questa categoria qualsiasi decisione adottata dall'Ufficio conclusiva della procedura e che non sia accettata dal richiedente. Ogni comunicazione scritta di tale decisione deve anche informare il richiedente che la decisione potrà essere appellata entro due mesi.

I ricorsi hanno effetto sospensivo. Nel periodo in cui può essere presentato ricorso, l'Ufficio non può prendere alcuna iniziativa che non possa essere facilmente modificata

(per es. la pubblicazione o l'iscrizione nel registro). Lo stesso vale per il periodo antecedente all'adozione di una decisione definitiva, nel caso in cui il ricorso venga proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ai sensi dell'articolo 65.

3.3 Registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

I dettagli in merito all'esame di una domanda di MC risultante dalla trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea sono riportati nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.

4 Pubblicazione

Articolo 39 RMC Regole 12, 14 e 46 REMC
--

La pubblicazione viene effettuata una volta che le relazioni di ricerca siano state inviate al richiedente, sempreché la domanda soddisfi le condizioni richieste per l'approvazione.

Le domande vengono pubblicate in tutte le lingue dell'UE.

L'esaminatore deve verificare che siano indicati, se del caso, i dettagli seguenti:

- a) il numero del fascicolo della domanda;
- b) la data di deposito;
- c) la riproduzione del marchio;
- d) l'indicazione di marchio collettivo;
- e) l'indicazione della categoria di marchio nel caso in cui non si tratti di marchio denominativo, per esempio marchio figurativo, marchio tridimensionale, ologramma, marchio sonoro, marchio di colore e altro;
- f) la descrizione del marchio;
- g) l'indicazione del colore o dei colori;
- h) gli elementi figurativi in base alla classificazione di Vienna;
- i) la clausola di esclusione di responsabilità;
- j) l'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso;
- k) il nome, l'indirizzo e la nazionalità del richiedente;
- l) il nome e l'indirizzo del rappresentante;
- m) la prima e la seconda lingua;
- n) i prodotti e i servizi in base alla classificazione di Nizza;
- o) i dati relativi alla priorità, se del caso;
- p) i dati relativi alla priorità di esposizione;
- q) i dati relativi alla preesistenza;
- r) i dati relativi alla trasformazione.

Dopo che l'esaminatore ha verificato che tutti questi elementi siano corretti e l'Ufficio ha ricevuto la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE, la domanda viene trasmessa al team responsabile della pubblicazione.

5 Modifiche della domanda di MC

Questa parte delle direttive riguarda esclusivamente le questioni concernenti le modifiche di una domanda di MC.

Per le modifiche di marchi comunitari registrati, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

5.1 Ritiro della domanda di MC

Articolo 43, articolo 58, paragrafo 1, articolo 64, paragrafo 3, articolo 65, paragrafo 5, e articolo 119 RMC
 Articolo 101 e articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale (RPT)
 Articolo 51, del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RPCG)

5.1.1 Dichiarazione di ritiro

Una domanda di MC può essere ritirata in qualsiasi momento prima che venga adottata una decisione definitiva in merito al suo oggetto.

Dopo la decisione di prima istanza dell'Ufficio, a livello di ricorso, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per il ricorso anche nel caso in cui esso non sia stato depositato o finché la Commissione apposita non si sia pronunciata in merito al ricorso stesso; ciò vale anche per i procedimenti *ex parte* e *inter partes* (decisione del 27/09/2006, R 0331/2006-G – "Optima" e decisione del 23/04/2014, R 0451/2014-1 – "SUPERLITE", punto 18).

A livello di Tribunale, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per depositare il ricorso aumentato di un termine di dieci giorni (per ragioni di distanza) conformemente all'articolo 102, paragrafo 2, RPT. A livello di Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il limite di tempo prescritto di due mesi per intentare un'azione dinanzi alla CGUE contro una decisione delle Commissioni di ricorso sarà ampliato per ragioni di distanza di un unico periodo di 10 giorni (ordinanza del 19/07/2003, T-15/03, "BLUE"). La decisione delle Commissioni di ricorso non può essere considerata definitiva entro questo periodo. La domanda può anche essere ritirata fino al completamento del processo di appello dinanzi al Tribunale.

A livello di CGUE, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per depositare un ricorso dinanzi alla Corte, aumentato di un termine di dieci giorni (per ragioni di distanza) conformemente all'articolo 51, RPCG o fino a quando la Corte non abbia emesso una decisione definitiva e vincolante (ordinanza del 18/09/2012, C-588/11, "OMNICARE").

Qualora la controversia sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il richiedente deve chiedere all'Ufficio (non al Tribunale né alla CGUE) di ritirarla. L'Ufficio comunica quindi al Tribunale o alla Corte se ritenga o meno accettabile e valido il ritiro, che non avrà effetto finché il Tribunale o la Corte non avranno emesso una decisione definitiva in merito (si veda per analogia la sentenza del 16/05/2013, T-104/12, "VORTEX").

Qualsiasi dichiarazione di ritiro depositata dopo la scadenza del periodo concesso per il ricorso è inammissibile.

La dichiarazione di ritiro deve essere redatta per iscritto. L'Ufficio non prevede alcun modulo specifico allo scopo e la dichiarazione non è soggetta al versamento di una tassa.

La dichiarazione di ritiro può essere effettuata nella prima o nella seconda lingua che il richiedente ha indicato nella sua domanda di MC.

Queste stesse considerazioni valgono nel corso dei procedimenti di opposizione. Tuttavia, per conoscere i dettagli procedurali nel caso in cui venga effettuata una limitazione in una lingua diversa da quella del procedimento di opposizione, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

Per i dettagli sulle limitazioni si veda il paragrafo 5.2 che segue.

Sebbene l'articolo 43, paragrafo 1, RMC, si riferisca esclusivamente al ritiro di una domanda di marchio comunitario, la Corte ha ritenuto che anche le opposizioni si possano ritirare allo stesso modo sopra descritto (decisione del 07/07/2014, R 1878/2013-1 – "HOT CHILLYS", punto 15).

5.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione

Una dichiarazione di ritiro acquista effetto dal momento in cui essa perviene all'Ufficio, sempreché l'Ufficio non riceva nello stesso giorno una revoca di tale dichiarazione.

Ciò significa che se una dichiarazione di ritiro e una lettera che revoca tale dichiarazione pervengono all'Ufficio lo stesso giorno (a prescindere dall'ora della loro ricezione), la revoca annulla la dichiarazione.

Una volta che la dichiarazione abbia acquistato effetto, essa non potrà essere revocata.

Una dichiarazione di ritiro non è valida qualora contenga condizioni o limitazioni di tempo. Per esempio, non deve richiedere all'Ufficio di adottare una particolare decisione o, nell'ambito di procedimenti di opposizione, richiedere che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Una richiesta di questo genere è considerata piuttosto alla stregua di un mero invito a risolvere la controversia; l'Ufficio ne informerà l'opponente e avrà facoltà di invitare le parti a pervenire a un accordo in via amichevole. Inoltre, una dichiarazione non acquista effetto qualora sia stata resa con riferimento ad alcuni prodotti e/o servizi (ritiro parziale) a condizione che l'Ufficio accetti la domanda relativamente ai restanti prodotti e/o servizi. Una dichiarazione di questo genere è considerata piuttosto come un invito nei confronti dell'Ufficio a definire un elenco accettabile di prodotti e servizi.

Nel caso in cui un richiedente dia seguito a un atto ufficiale depositando un elenco limitato di prodotti e servizi (ritiro parziale), l'Ufficio verificherà se il richiedente abbia dichiarato il ritiro in modo non equivocabile e se l'elenco modificato di prodotti e servizi abbia carattere di proposta o di controproposta da parte del richiedente, ferma restando l'approvazione dell'Ufficio.

5.1.3 Provvedimenti da adottare

L'Ufficio esaminerà la dichiarazione di ritiro, provvederà a pubblicare il ritiro totale o parziale nel Bollettino qualora la domanda di MC sia già stata pubblicata e, in caso di ritiro totale, chiuderà il fascicolo della domanda di MC.

Per le conseguenze del ritiro totale o parziale nel corso di un procedimento di opposizione, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

Per informazioni dettagliate in merito al rimborso delle tasse versate per la domanda di marchio, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

5.2 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi in una domanda di MC

Articoli 43 e 119 RMC

Il richiedente può in qualunque momento limitare l'elenco di prodotti e servizi contenuto nella sua domanda di MC, o di propria iniziativa, in risposta a un'obiezione riguardo alla classificazione, o all'esistenza di impedimenti assoluti, o nel corso di un procedimento di opposizione.

In linea di principio, le dichiarazioni di limitazione seguono le stesse norme delle dichiarazioni di ritiro; si veda *supra* il paragrafo 5.1.

Quando una controversia è pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la domanda di limitazione va presentata all'Ufficio (non al Tribunale né alla Corte). L'Ufficio, sia che ritenga o meno valida e accettabile la limitazione, provvederà quindi a informarne il Tribunale e la Corte, ma la restrizione non avrà effetto finché il Tribunale o la Corte non avranno emesso una decisione definitiva in merito (si veda per analogia la sentenza del 16/05/2013, T-104/12, VORTEX).

5.2.1 Ammissibilità procedurale di una limitazione

La limitazione deve essere ammissibile dal punto di vista procedurale; si veda *supra* il paragrafo 5.1.2.

In linea di massima, una limitazione acquista effetto a partire dalla data in cui perviene all'Ufficio. La limitazione può essere ritirata esclusivamente qualora la revoca corrispondente pervenga all'Ufficio nello stesso giorno della limitazione.

Affinché sia ammissibile, una limitazione deve soddisfare due requisiti:

1. la nuova formulazione non deve risolversi in un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi;
2. la limitazione deve costituire una descrizione valida dei prodotti e dei servizi e applicarsi esclusivamente a prodotti o servizi accettabili presenti fin dall'inizio

nella domanda di MC. Per ulteriori dettagli sulle limitazioni di una domanda di MC, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, l'Ufficio dovrà respingere la limitazione proposta e l'elenco di prodotti e servizi rimarrà invariato (decisione del 14/10/2013 R 1502/2013-4 – "DARSTELLUNG EINES KREISES", punti 12-16).

5.3 Altre modifiche

Articolo 43, paragrafo 2, RMC Regole 13 e 26 REMC
--

Il presente paragrafo e le disposizioni giuridiche summenzionate riguardano esclusivamente le modifiche di una domanda di MC proposte dal richiedente di propria iniziativa e non le modifiche né le limitazioni effettuate in seguito a un procedimento di esame, di opposizione o di ricorso in forza della decisione adottata da un esaminatore, dalla divisione Opposizione o dalla Commissione di ricorso.

Il presente paragrafo non è neppure applicabile alla rettifica di errori presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio, che viene effettuata *ex officio* in conformità alla regola 14 REMC.

Per richiedere le modifiche è necessario presentare una richiesta scritta conformemente al regime linguistico (per maggiori informazioni, si vedano le Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Esame delle formalità). La richiesta non è soggetta al versamento di alcuna tassa.

È possibile modificare i seguenti elementi di una domanda di MC:

- il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante (si veda il paragrafo 5.3.1);
- errori di formulazione o di trascrizione, o errori manifesti, purché la correzione non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio (per ulteriori dettagli su tali modifiche, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità);
- l'elenco di prodotti e servizi (si veda *supra* il paragrafo 5.2).

5.3.1 Nome, indirizzo e nazionalità del richiedente o del rappresentante

Regola 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), regole 26 e 84 REMC Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 19, paragrafo 7, e articolo 69, paragrafo 2, lettera d), REDC

Il nome e l'indirizzo di un richiedente o del suo rappresentante designato possono essere modificati liberamente, a condizione che:

- qualsiasi modifica al nome del richiedente non sia conseguenza di un trasferimento del marchio;
- e

- per quanto concerne il nome del rappresentante, quest'ultimo non venga sostituito con un altro rappresentante.

Anche l'indicazione della nazionalità di una persona giuridica può essere liberamente modificata, a patto che la modifica non sia conseguenza di un trasferimento del marchio.

Una modifica del nome del richiedente che non alteri la sua identità è una modifica ammissibile, mentre un cambiamento di identità del richiedente costituisce un trasferimento. Per i dettagli e per la procedura applicabile nei casi in cui vi siano dubbi sull'opportunità di considerare una modifica come un trasferimento, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, Capitolo 1, Trasferimento.

Anche la modifica del nome di un rappresentante è ammessa, qualora non alteri l'identità del rappresentante designato, per esempio quando il suo cognome cambia (in seguito a un matrimonio/divorzio) o cambia la denominazione di un'associazione di rappresentanti. Tali modifiche devono considerarsi distinte dalla sostituzione di un rappresentante con un altro, caso disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli in merito, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

La modifica del nome, dell'indirizzo o della nazionalità può essere la conseguenza di un cambiamento di circostanze o di un errore commesso all'atto del deposito.

La modifica del nome e dell'indirizzo deve essere proposta dal richiedente o dal suo rappresentante, che sono tenuti ad indicare il numero della domanda di MC, il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante sia quali risultano nel fascicolo che come andrebbero modificati.

Non è necessario presentare alcuna prova della modifica. La domanda di modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al versamento di alcuna tassa.

Il richiedente deve indicare il proprio nome e l'indirizzo ufficiale in una domanda che abbia un formato specifico conforme alle disposizioni giuridiche summenzionate e successivamente può modificarla utilizzando lo stesso formato. Verranno registrati sia il nome che l'indirizzo.

Le persone giuridiche possono avere solo un indirizzo ufficiale. In caso di dubbi, l'Ufficio può chiedere la prova della forma giuridica, lo Stato della sede legale e/o l'indirizzo. Il nome ufficiale e l'indirizzo vengono trascritti come indirizzo di servizio in mancanza di indicazioni contrarie. Idealmente, un richiedente dovrebbe avere un solo indirizzo di servizio. Le eventuali modifiche alla denominazione ufficiale o all'indirizzo ufficiale del richiedente verranno registrate per tutte le domande di MC, i marchi comunitari registrati e i disegni e modelli comunitari registrati e, contrariamente all'indirizzo di servizio, non possono essere registrate soltanto per portafogli specifici di diritti. In linea di principio, queste norme si applicano per analogia anche ai rappresentanti.

5.3.2 Altri elementi di una domanda

È possibile modificare anche altri elementi di una domanda di MC, per esempio la rappresentanza, la categoria di marchio, la descrizione del marchio e le dichiarazioni di rinuncia.

Per esempio, nel caso di rivendicazioni di priorità, è possibile correggere errori evidenti nell'indicazione del paese e della data in cui è stato depositato il marchio anteriore, poiché dal documento attestante la priorità risulterà manifestamente la versione corretta.

Per ulteriori dettagli su questo tipo di modifiche, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

5.3.3 Iscrizione e pubblicazione di domande modificate

Articolo 41, paragrafo 2, RMC

Se una modifica è ammissibile, verrà registrata nel fascicolo.

Qualora la domanda di MC non sia ancora stata pubblicata, la sua pubblicazione nel Bollettino degli MC avverrà nella versione modificata.

Qualora la domanda di MC sia già stata pubblicata e (soltanto se) la modifica riguardi l'elenco di prodotti e servizi o la riproduzione del marchio, la domanda di MC verrà pubblicata nella sua versione modificata nel Bollettino degli MC. Dalla pubblicazione della domanda modificata può decorrere un nuovo termine di tre mesi per la presentazione di opposizioni.

Tutte le altre modifiche non verranno pubblicate separatamente, ma appariranno soltanto nella pubblicazione della registrazione.

5.4 Divisione della domanda di MC

Articolo 44 RMC Regola 13 <i>bis</i> REMC
--

Una domanda di MC può essere divisa in più parti non solo a seguito di un trasferimento parziale (si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento), ma anche su iniziativa del richiedente dell'MC. La divisione è particolarmente utile per isolare una domanda di MC controversa relativamente a determinati prodotti e servizi, mantenendo la domanda originale per i prodotti e servizi rimanenti. Per informazioni sulla divisione degli MC, consultare le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

Mentre un trasferimento parziale è gratuito e comporta un mutamento di titolarità, la richiesta di divisione di una domanda di MC è soggetta al versamento di una tassa e la domanda di MC rimane proprietà dello stesso richiedente. In assenza del versamento della tassa, la richiesta non si considera depositata. La richiesta può essere effettuata

nella prima o nella seconda lingua che il richiedente ha indicato nella sua domanda di MC.

La divisione non è ammissibile per le registrazioni internazionali che designano l'UE a norma del Protocollo di Madrid. Il registro internazionale è tenuto dall'OMPI e l'UAMI non ha facoltà di dividere una registrazione internazionale che designi l'UE.

5.4.1 Requisiti

Una richiesta di divisione deve contenere le informazioni seguenti:

- il numero del fascicolo della domanda di MC da dividere;
- il nome e l'indirizzo o il nome e il numero di identificazione (ID) del richiedente;
- l'elenco di prodotti e servizi per la domanda divisionale o, se deve essere creata più di una nuova domanda, l'elenco di prodotti e servizi per ciascuna domanda divisionale;
- l'elenco dei prodotti e servizi che resteranno nella domanda di MC originale.

Inoltre, i prodotti e i servizi della domanda divisionale non devono coincidere con l'elenco dei prodotti e dei servizi della domanda originale.

Qualunque irregolarità a tale riguardo sarà notificata al richiedente, al quale verrà accordato un termine di due mesi per rimediare. Se l'irregolarità non viene sanata entro tale termine, la richiesta di divisione verrà rigettata.

Vi sono determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, la divisione non è ammissibile. Questi periodi sono riportati qui di seguito:

1. in pendenza di un procedimento di opposizione, possono essere divisi soltanto i prodotti e i servizi che non costituiscono oggetto di contestazione. Lo stesso si applica qualora la controversia sia pendente dinanzi alle Commissioni di ricorso o dinanzi ai Tribunali. L'Ufficio interpreta le disposizioni giuridiche summenzionate nel senso che esse escludono la divisione di alcuni o di tutti i prodotti oggetto di opposizione ai fini della creazione di una nuova domanda, con la conseguenza di dover dividere i procedimenti di opposizione. Qualora venga presentata tale richiesta, il richiedente ha la possibilità di modificarla dividendo i prodotti e servizi che non costituiscono oggetto di opposizione.
2. La divisione non è ammissibile durante il termine di tre mesi per l'opposizione successivo alla pubblicazione della domanda. Consentire una divisione in questo periodo contraddirebbe l'obiettivo dell'indivisibilità del procedimento di opposizione e pregiudicherebbe i terzi, i quali devono fare affidamento sul Bollettino degli MC per sapere a cosa opporsi.
3. La divisione è inammissibile anche durante il periodo anteriore all'assegnazione di una data di deposito, che non coincide necessariamente con il primo mese successivo al deposito. Per ulteriori dettagli sulla data di deposito, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Per qualsiasi finalità di ordine pratico, nel periodo susseguente alla pubblicazione della domanda la divisione è ammissibile soltanto qualora sia stata presentata opposizione nei confronti della domanda ed esclusivamente in merito alla parte non oggetto di opposizione. La finalità delle disposizioni citate è quella di consentire al richiedente di registrare rapidamente il proprio marchio relativamente ai prodotti non oggetto di contestazione, senza dover attendere l'esito di una lunga procedura di opposizione.

5.4.2 Accettazione

Articolo 44, paragrafo 6, RMC

Se l'Ufficio accetta la dichiarazione di divisione, si crea una nuova domanda a partire dalla data dell'accettazione, non retroattivamente a partire dalla data della dichiarazione.

La nuova domanda mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità e preesistenza. Gli effetti della preesistenza diverranno in seguito parziali.

Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate prima della data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per quanto riguarda la domanda divisionale. Le tasse debitamente versate per la domanda originale, tuttavia, non vengono rimborsate.

Gli effetti pratici di tale disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente:

- se è stata presentata una domanda di iscrizione di una licenza e l'Ufficio ha riscosso la tassa di iscrizione prima che sia pervenuta la dichiarazione di divisione, la licenza sarà iscritta nel registro originale e annotata nel fascicolo della nuova registrazione. Non dovranno essere versate ulteriori tasse.
- Se una domanda di MC in cui sono rivendicate sei classi deve essere divisa in due domande per tre classi ciascuna, non devono essere versate tasse a partire dalla data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione. Tuttavia, le tasse versate prima di quella data non sono rimborsabili.

Nel caso in cui la divisione non venga accettata, la vecchia domanda resta invariata. Non ha rilevanza, al riguardo, se:

- la dichiarazione di divisione sia stata considerata non depositata per mancato versamento della tassa;
- la dichiarazione sia stata respinta in quanto non conforme ai requisiti formali;
- la dichiarazione sia stata ritenuta inammissibile perché depositata durante uno dei periodi in cui la divisione è esclusa.

La peggiore ipotesi, per il richiedente, è quella in cui la dichiarazione di divisione non venga accettata, ma tale circostanza non ha mai alcuna incidenza sulla domanda originale. Il richiedente potrà in seguito ripresentare la dichiarazione di divisione, previo versamento di una nuova tassa.

5.4.3 Nuovo fascicolo e sua pubblicazione

Per la domanda divisionale deve essere costituito un nuovo fascicolo contenente tutti i documenti presentati per la domanda originale, tutta la corrispondenza relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza successiva relativa alla nuova domanda. La consultazione di questo fascicolo è ammessa in modo illimitato conformemente alle disposizioni generali.

Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MC che non è ancora stata pubblicata, sia la domanda divisionale che la domanda originale verranno pubblicate separatamente, nei modi ordinari, senza riferimenti espliciti dell'una all'altra.

Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MC che è stata già pubblicata, il fatto che vi sia stata una divisione viene reso pubblico facendo riferimento alla domanda originale. Inoltre, la nuova domanda deve essere pubblicata con tutti i particolari abituali; non decorrerà, tuttavia, alcun nuovo termine per l'opposizione. La divisione è ammissibile soltanto per i prodotti per i quali un termine per l'opposizione sia già decorso, senza che ne sia stato fatto uso.

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE B

ESAME

SEZIONE 3

CLASSIFICAZIONE

Sommario

1	Introduzione	3
2	La classificazione di Nizza	3
3	Strumenti amministrativi ai fini della classificazione	4
4	Creazione di un elenco di prodotti e servizi	5
4.1	Chiarezza e precisione	5
4.1.1	Principi generali	5
4.1.2	Uso di espressioni (ad esempio «ovvero», «in particolare») per determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi	5
4.1.3	Uso del termine «e/o»	6
4.1.4	Punteggiatura	6
4.1.5	Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi.....	7
4.2	Termini ed espressioni privi di chiarezza e precisione.....	8
4.2.1	Indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza considerate non sufficientemente chiare e precise	8
4.2.2	Termini vaghi	11
4.2.3	Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o per tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe	12
4.2.4	Riferimento ad altre classi nell'elenco	12
4.2.5	Marchi inseriti in un elenco di prodotti/servizi.....	13
4.2.6	Inserimento dei termini <i>parti e accessori</i> ; <i>componenti e accessori</i> in elenchi di prodotti e servizi	13
4.2.7	Uso dei qualificativi indefiniti.....	13
5	Procedura d'esame.....	13
5.1	Domande parallele.....	13
5.2	Obiezioni	14
5.3	Modifiche	15
5.4	Aggiunta di classi.....	16
6	Allegato 1	17

1 Introduzione

Ai fini dell'attribuzione di una data di deposito, ogni domanda di MC deve contenere un elenco di prodotti e di servizi (articolo 26, paragrafo 1, lettera c), RMC). L'elenco deve essere classificato in conformità dell'accordo di Nizza (articolo 28 RMC e regola 2, paragrafo 1, REMC).

L'elenco deve essere redatto in modo tale da (a) far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e servizi e (b) permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione di Nizza (regola 2, paragrafo 2, REMC).

Si raccomanda vivamente l'uso degli strumenti informatici amministrativi dell'Ufficio per la classificazione (cfr. paragrafo 3). Qualsiasi parte dell'elenco di prodotti e servizi che non coincide con i dati contenuti negli strumenti informatici sarà esaminata secondo i principi definiti nelle presenti direttive. In tutti i casi in cui il richiedente sceglie un termine contenuto negli strumenti messi a disposizione, tale termine **non sarà** ulteriormente **esaminato** e ciò **accelererà la procedura di registrazione**.

I prodotti e servizi oggetto di una domanda di MC – comprese le indicazioni generali delle intestazioni – saranno interpretati dall'Ufficio in base al loro significato naturale e abituale. La precedente prassi dell'Ufficio, secondo la quale l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nell'intestazione di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti e servizi compresi in quella classe, è stata abbandonata nel giugno 2012, a seguito dell'emanazione della sentenza del 19/06/2012, C-307/10, *IP Translator*.

Lo scopo di questa parte delle Direttive è descrivere la prassi dell'Ufficio relativa all'esame della classificazione dei prodotti e servizi.

La prima parte (paragrafi 1-4) illustra i principi applicati dall'Ufficio. La seconda parte (paragrafo 5) sintetizza la procedura di esame dell'elenco di prodotti e servizi.

In breve, in sede di esame della classificazione di un elenco di prodotti e servizi, l'Ufficio svolge quattro compiti:

- verifica che ciascuno dei prodotti e servizi sia sufficientemente chiaro e preciso;
- controlla che ciascun termine sia corrispondente alla classe nella quale è richiesto;
- notifica eventuali irregolarità;
- respinge la domanda, in toto o in parte, se l'irregolarità non viene sanata (regola 9, paragrafi 4 e 8, REMC).

2 La classificazione di Nizza

Alla classificazione dei prodotti e servizi contenuti in una domanda sarà applicata la versione della classificazione di cui all'accordo di Nizza in vigore alla data di deposito (disponibile all'indirizzo: <http://tmclass.tmdn.org>). La regola 2 impone al richiedente di fornire un elenco di prodotti e servizi nel modo seguente:

- l'elenco deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti o dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio;

- i prodotti o i servizi vanno raggruppati in base alla classificazione dell'accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartengono i prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

La classificazione di Nizza è costituita, per ciascuna classe, da:

1. *intestazioni*: le intestazioni sono indicazioni generali relative al settore al quale, in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi;
2. *note esplicative*: le note esplicative spiegano quali prodotti o servizi possono rientrare o meno nelle intestazioni e sono considerate parte integrante della classificazione;
3. *l'elenco alfabetico*: l'elenco alfabetico mostra come i singoli prodotti o servizi appartengano ad una determinata classe;
4. *osservazioni generali*: le osservazioni generali spiegano quali criteri dovrebbero essere applicati nei casi in cui un termine non possa essere classificato in conformità delle intestazioni o dell'elenco alfabetico.

Ulteriori informazioni sulla classificazione di Nizza sono reperibili sul sito web dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) all'indirizzo <http://www.wipo.int>.

3 Strumenti amministrativi ai fini della classificazione

All'atto della presentazione di una domanda elettronica mediante deposito elettronico (*e-filing*), gli utenti possono scegliere termini preapprovati per creare il loro elenco di prodotti e servizi. Tutti i termini selezionabili provengono da una banca dati armonizzata e saranno accettati automaticamente ai fini della classificazione. L'uso dei termini preapprovati consentirà di snellire il processo di registrazione dei marchi. La banca dati armonizzata contiene termini che sono accettati ai fini della classificazione in tutti gli uffici dell'UE.

Qualora il richiedente usi un elenco di prodotti e servizi contenente termini che non figurano nella banca dati armonizzata, l'Ufficio ne verificherà l'accettabilità attraverso una procedura di esame.

Prima del deposito di una domanda, è possibile consultare il contenuto della banca dati armonizzata attraverso lo strumento dell'Ufficio TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>). Tale strumento riunisce le banche dati in materia di classificazione degli uffici partecipanti UE e non UE e indica se un termine possa essere accettato dall'ufficio implicato. All'interno di TMclass, i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo caratteristiche condivise dal punto di vista del mercato, iniziando dal più generico e finendo con il più specifico. In tal modo, si offre all'utente una ricerca semplificata e una migliore panoramica del contenuto di ciascuna classe, facilitando quindi la scelta di termini adeguati.

Questo raggruppamento e ordinamento, definiti anche tassonomia, non producono effetti giuridici. In particolare, la portata della tutela di un marchio comunitario è sempre determinata dal significato naturale e abituale dei termini scelti e non dalla posizione dei termini negli strumenti di classificazione dell'Ufficio.

4 Creazione di un elenco di prodotti e servizi

4.1 Chiarezza e precisione

4.1.1 Principi generali

I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio dovrebbero essere individuati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela richiesta (sentenza del 19/06/2012, C-307/10, *IP Translator*, punto 49).

Una descrizione di prodotti e servizi è sufficientemente chiara e precisa quando la portata della tutela può essere ricavata dal loro significato naturale e abituale. Qualora la portata della tutela non sia deducibile, è possibile ottenere chiarezza e precisione sufficienti individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato identificabile. Gli elementi che potrebbero contribuire a individuare il settore di mercato ⁽¹⁾ possono essere, fra gli altri:

- consumatori e/o canali di vendita;
- competenze e conoscenze da usare/produrre;
- capacità tecniche da usare/produrre.

Un termine può fare parte della descrizione di prodotti e servizi in una serie di classi; può essere chiaro e preciso in una determinata classe senza ulteriore specificazione. Ad esempio: mobili (Classe 20), articoli di abbigliamento (Classe 25), guanti (Classe 25).

Se la tutela è richiesta per una categoria specifica di prodotti e servizi o per un settore di mercato specifico appartenenti ad una classe diversa, può essere necessaria un'ulteriore specificazione del termine. Ad esempio: **mobilia** speciale per uso medico (Classe 10), **mobilia** speciale da laboratorio (Classe 9), **indumenti** di protezione (Classe 9), **vestiti** speciali per sale operatorie (Classe 10), **indumenti** per animali (Classe 18), **guanti** da giardinaggio (Classe 21), **guanti** da baseball (Classe 28).

Sono disponibili strumenti come TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) per determinare se la categoria particolare di prodotti e servizi necessita di ulteriore specificazione o meno.

4.1.2 Uso di espressioni (ad esempio «ovvero», «in particolare») per determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi

L'uso delle parole «ovvero» o «come» è accettabile, ma deve essere inteso come una limitazione ai prodotti e ai servizi specifici elencati dopo tali parole. Ad esempio, *prodotti farmaceutici, ovvero analgesici* compresi nella Classe 5 significa che la domanda copre soltanto gli analgesici e non altri tipi di prodotti farmaceutici.

Anche l'espressione «in particolare» può essere accettata dato che serve a fornire un esempio dei prodotti e dei servizi richiesti. Ad esempio, *prodotti farmaceutici, in*

⁽¹⁾ Il settore di mercato descrive una serie di imprese che acquistano e vendono tali prodotti e servizi in diretta concorrenza fra loro.

particolare analgesici significa che la domanda copre qualsiasi tipo di prodotti farmaceutici, di cui *gli analgesici* sono un esempio.

La stessa interpretazione si applica all'uso dei termini «compresi», «compresi (ma non limitati a)», «specialmente» o «principalmente» come nell'esempio *prodotti farmaceutici, compresi analgesici*.

Un termine che di norma sarebbe considerato non chiaro o impreciso può essere reso accettabile purché sia ulteriormente specificato, ad esempio usando «ovvero» ed un elenco di termini accettabili. Un esempio sarebbe *apparecchi elettrici, ovvero computer* per prodotti compresi nella Classe 9.

Ulteriori esempi di uso accettabile

Classe 29: <i>Latticini, ovvero formaggio e burro</i>	Ciò restringerebbe i prodotti solo al formaggio e al burro, escludendo tutti gli altri latticini.
Classe 41: <i>Fornitura di impianti sportivi, tutti all'aperto</i>	Ciò restringerebbe i servizi solo agli impianti all'aperto, escludendo quelli interni.
Classe 25: <i>Articoli d'abbigliamento, tutti come biancheria personale</i>	Ciò restringerebbe i prodotti coperti solo a ciò che viene considerato biancheria personale, escludendo tutti gli altri tipi di indumenti.

Altre parole o frasi possono limitarsi a far risaltare l'importanza di taluni prodotti e l'inclusione del termine non restringe in alcun modo l'elenco successivo. Esempi:

Classe 29: <i>Latticini, in particolare formaggio e burro</i>	La copertura includerebbe tutti i latticini; il formaggio e il burro sono probabilmente i prodotti di maggior successo del titolare del marchio.
Classe 41: <i>Fornitura di impianti sportivi, ad esempio piste da corsa all'aperto</i>	La copertura in questo caso dà soltanto un esempio di una delle diverse possibilità.
Classe 25: <i>Articoli d'abbigliamento, compresa biancheria personale</i>	La copertura si estende a tutti gli articoli d'abbigliamento e non si limita alla biancheria personale.

4.1.3 Uso del termine «e/o»

L'uso di barre oblique è accettabile in elenchi di prodotti e servizi; l'uso più comune è nell'espressione «e/o», nel senso che entrambi i prodotti/servizi indicati rientrano nella stessa classe. Ad esempio:

- *Prodotti chimici/biochimici*
- *Prodotti chimici e/o biochimici*
- *Prodotti chimici destinati all'industria/alle scienze*
- *Prodotti chimici destinati all'industria e/o alle scienze*
- *Servizi di agenzie d'import/export.*

4.1.4 Punteggiatura

L'uso della corretta punteggiatura è molto importante in un elenco di prodotti e servizi, quasi al pari delle parole.

L'uso delle virgole serve a separare elementi in una categoria o espressione simile. Ad esempio, *farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria* compresi nella Classe 30 va inteso nel senso che i prodotti possono essere o sono preparati con una qualsiasi di tali materie.

L'uso del punto e virgola comporta una separazione fra espressioni. Ad esempio, *farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare* compresi nella Classe 30 va interpretato nel senso che i termini *miele e sciroppo di melassa* sono indipendenti dagli altri termini e non fanno parte di *preparati fatti di ...*

La separazione di termini con una punteggiatura non corretta può comportare cambiamenti di significato e ad una classificazione errata.

Si prenda l'esempio di *software per macchinari tessili; macchinari agricoli* compresi nella Classe 9. In questo elenco di prodotti e servizi l'inserimento di un punto e virgola significa che il termine *macchine agricole* deve essere considerato come una categoria di prodotti a sé stante. Tuttavia, questi prodotti sono tipici della Classe 7, a prescindere dal fatto che l'intenzione sia di proteggere software destinati al settore dei macchinari tessili e dei macchinari agricoli.

Un ulteriore esempio è *servizi di vendita al dettaglio di articoli d'abbigliamento; calzature; cappelleria* nella Classe 35. L'uso del punto e virgola fa considerare i termini *calzature e cappelleria* come prodotti separati e non compresi nei servizi di vendita al dettaglio. In tali casi, i termini saranno separati da virgole.

4.1.5 Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi

Le abbreviazioni contenute in elenchi di prodotti e servizi dovrebbero essere accettate con cautela. I marchi potrebbero avere una vita illimitata e l'interpretazione di un'abbreviazione potrebbe variare nel tempo. Tuttavia, un'abbreviazione può essere accettata a patto che abbia un solo significato in relazione alla classe di prodotti o servizi richiesti. Gli esempi ben noti di *CD-ROM* e *DVD* sono accettabili nella Classe 9. Se l'abbreviazione è conosciuta nel settore di attività, sarà accettabile, ma una soluzione più pratica per gli esaminatori sarebbe realizzare inizialmente una ricerca dell'abbreviazione su Internet per stabilire se occorre che sia scritta per esteso o che l'abbreviazione o l'acronimo siano seguiti dalla versione per esteso tra parentesi quadre (seguendo l'esempio dell'OMPI).

Esempio

Classe 45 *Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di MC.*

Ciò potrebbe essere ampliato in:

Classe 45 *Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di marchi comunitari.*

o

Classe 45 *Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di MC [marchi comunitari].*

Gli acronimi possono essere accettati in un elenco di prodotti o servizi se sono comprensibili e adeguati alla classe richiesta.

4.2 Termini ed espressioni privi di chiarezza e precisione

4.2.1 Indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza considerate non sufficientemente chiare e precise

In collaborazione con gli uffici dei marchi dell'Unione europea, altre organizzazioni, Uffici (inter)nazionali ed associazioni di utenti, l'Ufficio ha messo a punto un elenco di indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza che sono considerate non sufficientemente chiare e precise in base alla sentenza del 19/06/2012, C-307/10, *IP Translator*.

Le 197 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono state esaminate in relazione ai requisiti di chiarezza e precisione. Di queste, 11 sono state considerate prive della chiarezza e della precisione necessarie per specificare la portata della tutela che dovrebbero offrire e di conseguenza non possono essere accettate senza ulteriore specificazione. Tali indicazioni sono riportate di seguito in grassetto.

- Classe 6 **Prodotti metallici non compresi in altre classi.**
- Classe 7 **Macchine** e macchine-utensili.
- Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e **prodotti in tali materie o placcati** non compresi in altre classi.
- Classe 16 Carta, cartone e **prodotti in queste materie [carta e cartone]**, non compresi in altre classi.
- Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e **prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica]** non compresi in altre classi.
- Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e **articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]** non compresi in altre classi.
- Classe 20 **Prodotti (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.**
- Classe 37 **Riparazione.**
- Classe 37 **Servizi d'installazione.**
- Classe 40 **Trattamento di materiali.**
- Classe 45 **Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.**

I 186 termini restanti delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione e sono quindi accettabili ai fini della classificazione.

I motivi per cui i termini di ciascuno delle 11 intestazioni delle classi della classificazione di Nizza non sono stati considerati chiari e precisi sono indicati nel prosieguo.

- Classe 6 **Prodotti metallici non compresi in altre classi**
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica

semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 7 Macchine e macchine-utensili

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine *macchine* non fornisce un'indicazione chiara di quali macchine siano coperte. Le macchine possono avere caratteristiche diverse o finalità diverse, possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotte e/o usate, potrebbero essere destinate a consumatori diversi, essere vendute attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione *prodotti in tali materie o placcati, non compresi in altre classi* non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti o con cosa sono placcati i prodotti, e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione *prodotti in queste materie [carta e cartone], non compresi in altre classi* non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine *prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in altre classi* non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre classi

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione *articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi* non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 20 Prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 37 Riparazione

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questo termine non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati dato che indica semplicemente che si tratta di servizi di riparazione e non cosa venga riparato. Poiché i prodotti da riparare possono avere caratteristiche diverse, i servizi di riparazione saranno forniti da prestatori di servizi con diversi livelli di capacità e conoscenze tecniche e possono riguardare settori di mercato differenti.

Classe 37 Servizi d'installazione

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati dato che indica semplicemente che si tratta di servizi d'installazione e non cosa venga installato. Poiché i prodotti da installare possono avere caratteristiche diverse, i servizi d'installazione saranno forniti da prestatori di servizi con diversi livelli di capacità e conoscenze tecniche e possono riguardare settori di mercato differenti.

Classe 40 Trattamento di materiali

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. La natura del trattamento non è chiara, e lo stesso vale per i materiali da trattare. Questi servizi coprono un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi su materiali con caratteristiche diverse che richiedono livelli di capacità e conoscenze tecniche molto diversi e possono riguardare settori di mercato differenti.

Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. Questi servizi coprono un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi che

richiedono livelli di capacità e conoscenze tecniche molto diversi e possono riguardare settori di mercato differenti.

Le domande di MC che contengono una delle undici indicazioni generali summenzionate saranno respinte perché troppo vaghe. Il richiedente sarà invitato a specificare il termine vago.

Le indicazioni generali non accettabili di cui sopra possono diventare chiare e precise se il richiedente segue i principi illustrati nel precedente paragrafo 4.1. Principi di chiarezza e precisione. Segue un elenco non esaustivo di specificazioni accettabili.

Termini non chiari e non precisi	Esempio di termini chiari e precisi
Prodotti metallici non compresi in altre classi (Classe 6)	Elementi da costruzione metallici (Classe 6) Materiali per costruzione metallici (Classe 6)
Macchine (Classe 7)	Macchine agricole (Classe 7) Macchine per la lavorazione di materie plastiche (Classe 7) Macchine per mungere (Classe 7)
Prodotti in metalli preziosi o placcati (Classe 14)	Oggetti d'arte in metallo prezioso (Classe 14)
Articoli in carta e cartone (Classe 16)	Materie filtranti in carta (Classe 16)
Prodotti in caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica (Classe 17)	Anelli di gomma (Classe 17)
Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] (Classe 18)	Portadocumenti [prodotti in pelle] (Classe 18)
Prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche (Classe 20)	Accessori in materie plastiche per porte (Classe 20) Statuette in legno (Classe 20)
Riparazione (Classe 37)	Riparazione di scarpe (Classe 37) Riparazione di hardware informatico (Classe 37)
Servizi di installazione (Classe 37)	Installazione di porte e finestre (Classe 37) Installazione di allarmi antifurto (Classe 37)
Trattamento di materiali (Classe 40)	Trattamento di rifiuti tossici (Classe 40) Purificazione dell'aria (Classe 40)
Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali (Classe 45)	Investigazioni sui precedenti di persone (Classe 45) Servizi di acquisti personali per conto terzi (Classe 45) Servizi di agenzie d'adozione (Classe 45)

Si noti che termini vaghi non vengono specificati o resi accettabili dall'aggiunta di termini come *compresi* o *in particolare*. L'esempio *macchine, comprese macchine per mungere* non sarebbe accettabile perché rimane vago. (vedasi paragrafo 4.2.1.)

4.2.2 Termini vaghi

Gli stessi principi concernenti la chiarezza e la precisione descritti in precedenza sono applicabili a tutti i prodotti e servizi elencati nella domanda. I termini che non forniscono un'indicazione chiara dei prodotti coperti dovrebbero essere respinti. Esempi di tali espressioni sono:

- *Apparecchi/strumenti elettrici/elettronici*
- *Servizi relativi ad associazioni*
- *Servizi di gestione di strutture*

Devono essere tutti specificati come descritto sopra, vale a dire individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile.

4.2.3 Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o per tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe

Se il richiedente intende proteggere tutti i prodotti o servizi inclusi nell'elenco alfabetico di una determinata classe, deve indicare quest'intenzione espressamente elencando tali prodotti o servizi esplicitamente e singolarmente. Per assistere i richiedenti, è incoraggiato l'uso della struttura gerarchica (cfr. paragrafo 3, Strumenti amministrativi ai fini della classificazione).

Le domande sono presentate talvolta per *tutti i prodotti compresi nella classe X, tutti i servizi compresi nella classe X, tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe* (o simili). Questa specificazione non rispetta l'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), RMC che richiede un elenco di prodotti o servizi rispetto ai quali si chiede la registrazione. Di conseguenza, non è attribuita alcuna data di deposito.

In altre occasioni il richiedente ha correttamente elencato alcuni prodotti e/o servizi da coprire e ha aggiunto, alla fine dell'elenco in ciascuna classe, l'espressione *e tutti gli altri prodotti/servizi compresi nella classe o e tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe* (o simili). In tali casi, la domanda può seguire l'iter solo per la parte dei prodotti e/o servizi elencati correttamente. L'Ufficio informerà il richiedente che le espressioni non sono accettabili ai fini della classificazione e che saranno quindi cancellate.

4.2.4 Riferimento ad altre classi nell'elenco

I riferimenti ad altri numeri di classe nell'ambito di una classe non sono accettabili ai fini della classificazione. Ad esempio, le descrizioni (nella Classe 39) *servizi di trasporto di tutti i prodotti compresi nelle Classi 32 e 33* o (nella Classe 9) *software per i servizi compresi nelle Classi 41 e 45* non sono accettabili perché in entrambi i casi i termini sono considerati non chiari e imprecisi e privi di certezza giuridica per quanto riguarda i prodotti e servizi coperti. L'unico modo per superare l'obiezione a questi elenchi di prodotti e servizi sarà specificare i rispettivi prodotti delle Classi 32 e 33 e i servizi delle Classi 41 e 45.

L'espressione *...prodotti non compresi in altre classi...* non è accettabile per le classi di servizi perché in quanto ha senso soltanto nella classe di prodotti originaria.

Ad esempio, l'intestazione della Classe 22 recita *corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele e sacchi (non compresi in altre classi)*. In quel contesto il riferimento a *... non compresi in altre classi* è pertinente. Tuttavia, se gli stessi termini sono usati in un elenco di prodotti e servizi compresi in una classe di servizi, non possono aver senso. Ad esempio, *servizi di trasporto di corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele e sacchi (non compresi in altre classi)* nella Classe 39 non potrebbe essere accettato. La menzione di *... (non compresi in altre classi)* deve essere cancellata.

4.2.5 Marchi inseriti in un elenco di prodotti/servizi

I marchi non possono figurare in un elenco di prodotti e servizi come se si trattasse di un termine generico o di una categoria di prodotti. In tali casi, l'Ufficio obietterà all'inclusione del termine e ne chiederà la sostituzione con un termine generico per i prodotti o i servizi.

Esempio

Classe 9: *Dispositivi elettronici per la trasmissione del suono e delle immagini; videolettori; lettori di CD; iPod.*

Poiché iPod™ è un marchio, il richiedente sarà invitato a sostituirlo con un sinonimo quale *piccolo lettore audio digitale portatile per la conservazione di dati in una varietà di formati, compreso MP3.*

Altri esempi sono Caterpillar™ (la corretta classificazione sarebbe *veicoli cingolati*), Discman™ (*lettore di compact disc portatile*), Band-Aid™ (*cerotti*), Blu Ray discs™ (*dischi ottici di archiviazione*) o Teflon™ (*rivestimenti antiaderenti a base di politetrafluoroetilene*). Quest'elenco non è esaustivo e nei casi di dubbio gli esaminatori dovrebbero rinviare la questione ad un esperto competente in seno all'Ufficio.

4.2.6 Inserimento dei termini *parti e accessori; componenti e accessori* in elenchi di prodotti e servizi

I termini *parti e accessori; componenti e accessori* non sono, di per sé o in combinazione gli uni con gli altri, né sufficientemente chiari né precisi ai fini della classificazione. Ciascuno dei termini richiede un'ulteriore specificazione per diventare accettabile nella propria classe. Tali termini diventerebbero accettabili individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile. Ad esempio:

- *Parti e accessori per veicoli a motore* è accettabile nella Classe 12;
- *Componenti per l'edilizia in legno* è accettabile nella Classe 19;
- *Accessori musicali* è accettabile nella Classe 15.

4.2.7 Uso dei qualificativi indefiniti

L'uso di qualificativi come «*e simili*», «*e ausiliari*», «*e correlati*» ed «*ecc.*» in un elenco di prodotti o servizi è inaccettabile, dato che non soddisfano le condizioni di chiarezza e precisione (vedasi paragrafo 4.1.)

5 Procedura d'esame

5.1 Domande parallele

Nonostante l'Ufficio si adoperi sempre a favore della coerenza, il fatto che un elenco di prodotti e servizi sia stato precedentemente accettato, ma sia stato incorrettamente classificato, non deve condurre all'accettazione dello stesso elenco in domande successive.

5.2 Obiezioni

Quando l'Ufficio ritiene necessario modificare l'elenco dei prodotti e servizi, dovrebbe, se possibile, discutere la questione con il richiedente. Ove ragionevolmente possibile, l'esaminatore dovrebbe avanzare una proposta di classificazione corretta. Se il richiedente presenta un elenco lungo di prodotti/servizi che non è raggruppato in numeri di classe né classificato del tutto, l'esaminatore dovrebbe limitarsi a sollevare un'obiezione ai sensi della regola 2 e chiedere al richiedente di fornire l'elenco in una forma soddisfacente.

La risposta del richiedente non deve estendere, in nessuna circostanza, la natura o la gamma dei prodotti o servizi (articolo 43, paragrafo 2, RMC).

Quando il richiedente non ha indicato alcuna classe o ha indicato in modo non corretto la classe (le classi) per i prodotti o servizi, qualsiasi ulteriore spiegazione della portata della domanda può ampliare il numero di classi richieste per adeguare l'elenco dei prodotti o servizi. Non ne consegue automaticamente che l'elenco stesso sia stato esteso.

Esempio

Una domanda che copre *birra, vino e tè* nella Classe 33 dovrebbe essere corretta in:

Classe 30: *Tè*.

Classe 32: *Birra*.

Classe 33: *Vino*.

Sebbene vi siano adesso tre classi che coprono i prodotti, l'elenco di prodotti non è stato esteso.

Quando il richiedente ha attribuito correttamente un numero di classe a un determinato termine, ciò comporta una limitazione dei prodotti a quelli rientranti in tale classe. Ad esempio, una domanda per *tè* nella Classe 30 non può essere modificata in *tè medicinale* nella Classe 5 perché ciò estenderebbe l'elenco di prodotti oltre quello richiesto.

Qualora sia necessario modificare la classificazione, l'Ufficio invierà una comunicazione motivata sottolineando l'errore individuato (gli errori individuati) in relazione all'elenco di prodotti e servizi. Il richiedente sarà invitato a modificare e/o a specificare l'elenco e l'Ufficio può proporre il modo in cui gli elementi dovrebbero essere classificati.

Il termine iniziale accordato per presentare osservazioni nella lettera di segnalazione di irregolarità nella classificazione può essere prorogato una sola volta. Non saranno concesse ulteriori proroghe, tranne in circostanze eccezionali.

L'Ufficio invierà una lettera per informare il richiedente dell'elenco definitivo concordato di termini accettati.

5.3 Modifiche

Cfr. anche le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

L'articolo 43, paragrafi 1 e 2, RMC consente la modifica di una domanda. Ciò include la rettifica dell'elenco di prodotti e servizi purché «la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi».

La modifica può essere formulata in termini positivi o negativi. Gli esempi seguenti sono entrambi accettabili:

- *Bevande alcoliche, tutte come whisky e gin.*
- *Bevande alcoliche tranne whisky o gin.*

Poiché una modifica non può ampliare la lista di prodotti e servizi, questa deve avere natura di restrizione o di cancellazione di alcuni dei termini originariamente contenuti nella domanda. Una volta che tali modifiche (cancellazioni) sono state ricevute (e successivamente accettate) dall'Ufficio, i termini cancellati non possono essere reintrodotti, né può essere esteso il restante elenco di prodotti e servizi.

Una restrizione deve rispettare determinati criteri:

1. Il richiedente non può escludere prodotti e servizi che non sono coperti nella domanda e/o non sono coperti dalla classe pertinente.

I seguenti casi, ad esempio, **non** sarebbero accettabili:

Classe 32: *Sciroppi (domanda iniziale) rispetto a sciroppi ad eccezione di succhi di frutta.*

Classe 3: *Cosmetici ad eccezione di sostanze disinfettanti (Classe 5).*

2. La restrizione deve essere comprensibile e dare un'indicazione sufficientemente chiara e precisa (vedasi anche il paragrafo 4.2) dei prodotti o servizi da escludere nell'elenco o un'indicazione sufficientemente chiara e precisa dei prodotti e servizi che rimangono dopo la restrizione.

Il seguente caso, ad esempio, **non** sarebbe accettabile:

Classe 16: *Macchine da scrivere, solo relative a servizi finanziari.*

3. La restrizione non deve contenere riferimenti a marchi.

Il seguente caso, ad esempio, **non** sarebbe accettabile:

Classe 9: *Apparecchi per la riproduzione di suono, vale a dire iPod.*

4. La restrizione non deve contenere una limitazione territoriale che contraddica la natura unitaria del marchio comunitario.

Il seguente caso, ad esempio, **non** sarebbe accettabile:

Classe 7: *Lavatrici, solo per la vendita in Francia.*

Una restrizione può comportare un elenco più lungo di prodotti e servizi rispetto a quello presentato. Ad esempio, l'elenco originario di prodotti e servizi può essere stato depositato come *bevande alcoliche*, ma potrebbe essere limitato a *bevande alcoliche quali vini e alcolici, esclusi whisky o gin ed esclusi liquori, cocktail o combinazioni di bevande contenenti whisky o gin.*

5.4 Aggiunta di classi

A norma delle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2, RMC (citate sopra), è possibile aggiungere una classe o classi ad una domanda, ma solo se i prodotti o servizi indicati nella domanda originaria erano inclusi chiaramente nella classe sbagliata o qualora un prodotto o servizio sia stato chiarito e debba essere classificato in una nuova classe (nuove classi).

Ad esempio, presumiamo che l'elenco originario di prodotti sia:

Classe 33: *Bevande alcoliche, compresa birra, vino e alcolici.*

Poiché la *birra* è propria della Classe 32, il richiedente sarà invitato a trasferire il termine nella Classe 32, anche se la Classe 32 non era elencata nella domanda originaria. Se il richiedente accetta, la domanda coprirà prodotti nelle Classi 32 e 33.

Quando sono aggiunte classi, è possibile che sia necessario pagare ulteriori tasse e il richiedente deve esserne informato.

6 Allegato 1**Sommario**

Introduzione	19
Pubblicità	19
Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria.....	19
Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici	19
Servizi di associazione o servizi resi da un'associazione ai propri membri	20
Apparecchi per la bellezza	20
Raccolta di servizi	20
Servizi di emissione e/o trasmissione.....	20
Servizi di mediazione.....	21
Astucci (e borse).....	21
Opere di beneficenza.....	21
Servizi di raccolta e immagazzinamento.....	22
Giochi per computer e apparecchi per giochi per computer	22
Tendine e tende	23
Produzione/fabbricazione personalizzata per terzi	24
Servizi di elaborazione dati	24
Servizi di progettazione.....	24
Servizi di immagini digitali	24
Prodotti scaricabili.....	25
Elettricità ed energia.....	25
Apparecchi elettronici ed elettrici.....	25
Sigarette elettroniche	26
Franchising	26
Sistemi GPS – posizionamento, localizzazione e navigazione	26
Acconciatura di capelli.....	27
Locazione	28
Aiuti umanitari.....	28
Servizi Internet, servizi on-line.....	28
Kit e set.....	28
Leasing (noleggio).....	29
Vendita per corrispondenza	30
Manuali (per computer, ecc.)	30
Servizi di fabbricazione	30
Servizi d'informazione.....	30
Servizi on-line	31
Ordinazione di servizi.....	31
Prodotti per profumare e per rinfrescare l'aria	31
Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.....	32

Prodotti in metalli preziosi	32
Indumenti di protezione	33
Servizi di noleggio	33
Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso	33
Localizzazione satellitare	35
Set.....	35
Servizi di collegamento in reti sociali.....	35
Pubblicazione di software	36
Energia solare	36
Servizi di immagazzinamento	36
Fornitura di	36
Sistemi.....	37
Biglietti (per viaggi, intrattenimento, ecc.).....	37
Videogiochi	37
Ambiente virtuale.....	37

Introduzione

In sede di classificazione devono essere applicati i principi generali della classificazione di Nizza.

Lo scopo del presente allegato è chiarire la classificazione di taluni termini problematici. L'allegato contiene inoltre osservazioni sulla prassi di classificazione (comprese parole o frasi che non dovrebbero essere usate).

La banca dati della classificazione dell'Ufficio, TMclass, si trova all'indirizzo <http://tmclass.tmdn.org>

Pubblicità

In linea di principio, la pubblicità appartiene alla Classe 35. Le principali voci relative alla pubblicità nell'elenco di servizi della classificazione di Nizza sono:

- *Pubblicità*
- *Pubblicità radiofonica*
- *Spot pubblicitari radiofonici*
- *Pubblicità televisiva*
- *Spot pubblicitari televisivi*
- *Layout per scopi pubblicitari*
- *Pubblicazione di testi pubblicitari*
- *Produzione di spot pubblicitari.*

Queste voci coprono la progettazione di materiale pubblicitario e la produzione di spot pubblicitari poiché sono servizi che saranno forniti da agenzie di pubblicità.

Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria

Cfr. prodotti per profumare e rinfrescare l'aria.

Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici

A seguito delle modifiche introdotte nella classificazione di Nizza il 1° gennaio 2012 (10ª edizione), tutti i *giochi* (elettronici o non) sono classificati nella Classe 28.

Sono indicati nel seguente ordine alfabetico:

- *Giochi (apparecchi per)*
- *Macchine per videogiochi*
- *Macchine per videogiochi per sale da gioco.*

La maggior parte dei dispositivi compresi nella Classe 28 sono caricati con i giochi. Tuttavia, se i giochi non sono caricati nei dispositivi, saranno registrati su supporti per dati o saranno scaricabili. In tali casi, i giochi sono considerati programmi di giochi specificamente adattati per essere usati in dispositivi da gioco e quindi saranno classificati nella Classe 9.

Cfr. anche giochi per computer.

Servizi di associazione o servizi resi da un'associazione ai propri membri

Anche questi termini e termini simili sono troppo vaghi per essere accettati. Devono essere menzionati il tipo di servizio fornito o la sua portata. Esempi di specificazioni **accettabili** sono:

Classe 35: *Servizi di associazione sotto forma di gestione di affari commerciali.*

Classe 45: *Servizi forniti da un'associazione ai propri membri sotto forma di servizi giuridici.*

Cfr. anche *opere di beneficenza.*

Apparecchi per la bellezza

Classe 7: *Vaporizzatori (macchine) per applicare preparati abbronzanti artificiali.*

Classe 8: *Strumenti/utensili manuali per la bellezza
Aghi/apparecchi per tatuaggi
Apparecchi depilatori (elettrici e non elettrici).*

Classe 10: *Apparecchi per massaggi
Apparecchi per microdermoabrasione
Apparecchi per il trattamento della cellulite
Laser per trattamenti cosmetici
Apparecchi laser per la depilazione
Apparecchi di fotodepilazione.*

La fotodepilazione è un procedimento realizzato con dispositivi a luce pulsata. Questi dispositivi usano lo stesso principio dei laser (ovvero riscaldamento del follicolo pilifero), eppure non sono laser.

Classe 11: *Lampade solari a raggi ultravioletti per uso cosmetico
Lettini solari
Apparecchi con generazione di vapore per la pulizia della pelle.*

Classe 21: *Pennelli e applicatori per cosmetici.*

Raccolta di servizi

Cfr. *ordinazione di servizi e servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso.*

Servizi di emissione e/o trasmissione

Questi servizi sono propri della Classe 38; significano entrambi la stessa cosa. I servizi prestati in questo settore coprono soltanto la fornitura dei mezzi di comunicazione (ad esempio la fornitura di una rete di cavi a fibre ottiche, la fornitura di emissioni o

trasmissioni attraverso strutture di trasmissione satellitare geostazionarie, il noleggio di apparecchi e sistemi per comunicazioni). La Classe 38 **non** copre programmi, pubblicità, informazioni o consulenza che possono essere trasmessi mediante telecomunicazioni o attraverso la tecnologia della trasmissione. Tali servizi rimarrebbero nelle classi appropriate.

Servizi di mediazione

Si tratta di servizi forniti da una persona o una società attraverso i quali si acquistano e vendono merci dietro pagamento di un diritto o di una commissione. Il diritto può essere a carico dell'acquirente o del venditore della merce (o di entrambi). Il mediatore non può mai vedere i prodotti o servizi in questione.

Le classi di elenchi per i servizi di mediazione sono tre, ossia:

Classe 35: *Mediazione per elenchi di nomi e di indirizzi.*

Classe 36: [Un gran numero di elencazioni per] *mediazione in contratti a termine, compensazioni delle emissioni di carbonio, beni immobili, obbligazioni, titoli e altri valori finanziari.*

Classe 39: *Servizi di mediazione in materia di distribuzione, trasporto e immagazzinamento.*

Astucci (e borse)

Gli astucci (e le borse) adattati per portare o trasportare il prodotto che devono contenere sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del prodotto da trasportare. Ad esempio, *borse per computer portatili* appartengono alla Classe 9.

Tutte le borse non adattate sono classificate nella Classe 18.

Opere di beneficenza

Questa espressione è troppo vaga per essere accettata in una qualsiasi classe senza ulteriore qualificazione.

Le opere di beneficenza sono definite dal servizio che viene offerto. Pertanto, possono essere classificate in una qualsiasi delle classi di servizi, data la corretta definizione. Ad esempio:

Classe 35: *Opere di beneficenza, ovvero amministrazione e lavori d'ufficio.*

Classe 36: *Organizzazione di collette di beneficenza; raccolta di fondi a scopo di beneficenza.*

Classe 38: *Servizi di telecomunicazione per scopi benefici.*

Classe 39: *Opere di beneficenza, ovvero trasporto in ambulanza.*

Classe 40: *Opere di beneficenza, ovvero trattamento delle acque.*

Classe 41: *Opere di beneficenza, ovvero istruzione e formazione.*

Classe 42: *Opere di beneficenza, ovvero servizi di protezione dell'ambiente.*

Classe 43: *Opere di beneficenza, ovvero servizi di ristorazione e alloggi temporanei.*

Classe 44: *Opere di beneficenza, ovvero servizi medici.*

Classe 45: *Opere di beneficenza, ovvero guida [personale o spirituale].*

Servizi di raccolta e immagazzinamento

Nel caso delle merci fisiche, sia la raccolta che l'immagazzinamento sono servizi propri della Classe 39. Questa classe comprende *trasporto* e *immagazzinamento* nei propri elenchi. Ciò includerebbe anche la raccolta e l'immagazzinamento fisico di dati, in forma scritta o registrati su supporti (la classificazione di Nizza prevede *immagazzinamento di supporti dati o di documenti memorizzati elettronicamente* nella Classe 39).

I *lavori d'ufficio* di raccolta, raggruppamento ed elaborazione di dati per via elettronica sono tutti propri della Classe 35.

I servizi di *archiviazione di dati digitali* e *archiviazione elettronica di dati* sono considerati analoghi ai servizi di hosting, e sono quindi propri della Classe 42. Anche i *servizi di memorizzazione di dati e di cloud computing* sono propri della Classe 42.

Giochi per computer e apparecchi per giochi per computer

I termini *giochi per computer* e *videogiochi* sono e dovrebbero essere trattati pertanto come un'unica cosa.

La definizione di giochi per computer nel dizionario è la seguente:

1. **(sostantivo)** «*any of various games, recorded on cassette or disc for use in a home computer, that are played by manipulating a mouse, joystick, or the keys on the keyboard of a computer in response to the graphics on the screen*» (*Collins English Dictionary*) (uno qualsiasi dei vari giochi, registrati su cassetta o su disco, da usare in un PC, che vengono utilizzati manipolando un mouse, un joystick, o i tasti della tastiera di un computer in risposta ai disegni che appaiono sullo schermo).

I termini *giochi per computer/videogiochi*, in quanto tali, sono quindi accettabili solo nella Classe 9. La definizione dei termini offerta dal dizionario indica chiaramente che deve trattarsi di un gioco, quindi di software. I termini possono essere accettati pertanto nella Classe 9 senza ulteriori chiarimenti.

I *giochi* che sono accettabili nella Classe 28 sono caricati con il software del gioco. Ad esempio, i termini che seguono possono essere tutti accettati nella Classe 28:

- *Giochi per sale giochi*
- *Videogiochi (macchine) per sale giochi*
- *Consolle per giochi per computer*
- *Giochi (apparecchi per)*
- *Giochi per computer tascabili (apparecchi)*
- *Videogiochi (macchine).*

Tendine e tende

Le tende, in tutte le loro forme, possono essere usate per le finestre, sia all'interno che all'esterno. La classificazione di questi prodotti dipende dalla finalità del prodotto e dalla sua composizione materiale.

Le tendine, di solito, sono usate per interni e sono anch'esse classificate a seconda della loro composizione materiale.

Esempi di voci accettabili sono:

Classe 6: *Tende per l'esterno in metallo*
Tendine in metallo per esterni come parte di un edificio per la sicurezza.

Classe 17: *Tende di sicurezza di amianto* (il materiale e lo scopo determinano la classificazione).

Classe 19: *Stuoie per l'esterno né metalliche né in materiale tessile* (questi prodotti probabilmente sono fabbricati in legno).

Classe 20: *Persiane interne*
Veneziane e tendine verticali
Tendine interne per finestre
Tapparelle da interno per finestre [mobilio]
Tende di bambù
Tende di carta
Tende di perle per la decorazione.

Classe 24: *Tende per esterni in tessuto.*

La maggior parte delle tende rientrerà nella Classe 24 dato che la maggior parte delle tende per uso domestico (definite talvolta «tendaggi») sono realizzate in materie tessili o materie plastiche.

Va prestata attenzione a qualsiasi riferimento a tramezzi (*curtain walling*) o pareti divisorie (*curtain walls*). Questi termini riguardano un tipo di tecnica di costruzione relativa ad edifici e i relativi prodotti sono materiali per costruzione e sono propri della Classe 6 (per prodotti metallici) o della Classe 19 (per prodotti non metallici).

Produzione/fabbricazione personalizzata per terzi

Cfr. *servizi di fabbricazione*.

Servizi di elaborazione dati

L'espressione non può essere accettata in quanto tale. Deve essere specificata.

La fornitura di dati può essere propria di diverse classi, a seconda del modo in cui i dati sono forniti o della natura dei dati forniti. In ciascun caso, dovrà essere dichiarata l'esatta natura del servizio offerto, *fornitura di dati* non è sufficiente. Quelli che seguono sono esempi di termini accettabili e la loro classificazione pertinente:

Classe 44: *Fornitura di dati (informazioni) relativi all'uso di prodotti farmaceutici*.
(Ciò riguarderebbe la raccolta sistemica di dati che potrebbero essere interpretati soltanto da qualcuno in possesso di una formazione medica specialistica).

Classe 45: *Fornitura e interpretazione di dati relativi all'individuazione di animali*.
(Ciò riguarderebbe i servizi concernenti il ritorno di un animale smarrito o rubato. Se i dati fossero destinati ad altri fini, la classificazione sarebbe propria di altre classi, ad esempio della Classe 42 a fini di misurazione o per scopi scientifici).

Servizi di progettazione

I *servizi di progettazione* sono, in quanto tali, propri della Classe 42.

Progettazione di pubblicità e progettazione di marchi sono entrambe proprie della Classe 35 perché fanno entrambe parte della pubblicità.

Parimenti *progettazione paesaggistica, progettazione floreale, progettazione di tappeti erbosi e pianificazione [progettazione] di giardini* sono proprie della Classe 44 perché sono servizi di giardinaggio.

Servizi di immagini digitali

L'espressione *servizi di immagini digitali* è stata eliminata dalla Classe 41 nella 10^a edizione della classificazione di Nizza. Di conseguenza, l'espressione non può essere accettata nella Classe 41 senza specificazione. Il motivo è che le immagini digitali possono essere classificate in più di una classe, in base al settore cui si riferiscono, ad esempio medicina, tecnologia dell'informazione o fotografia.

Tra i termini accettabili son inclusi:

- *Immagini digitali (fotocomposizione)* nella Classe 41
- *Servizi di tomografia medica* nella Classe 44
- *Immagini digitali (servizi informatici)* nella Classe 42.

Prodotti scaricabili

Tutti i materiali scaricabili sono propri della Classe 9. Ciò include pubblicazioni, musica, suonerie, immagini, fotografie, film o estratti di film. Il risultato dello scaricamento è che i materiali sono raccolti sui drive o sulla memoria di un computer, su un telefono o un computer palmare (PDA) dove funzionano indipendentemente dalla fonte dalla quale provengono. Possono anche essere definiti *prodotti virtuali*. Tutti questi prodotti scaricabili possono essere venduti al dettaglio.

Elettricità ed energia

Segue una guida su alcuni dei prodotti e servizi che riguardano l'elettricità.

Classe 4: *Energia elettrica.*

Classe 7: *Generatori di elettricità.*

Classe 9: *Apparecchi e strumenti per conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità*
Celle solari per la generazione di elettricità
Celle e moduli fotovoltaici.

Classe 36: *Mediazione di elettricità* (cfr. anche la nota alla voce *servizi di mediazione*).

Classe 39: *Distribuzione di elettricità*
Immagazzinamento di elettricità.

Classe 40: *Generazione di elettricità.*

Cfr. *energia solare.*

Apparecchi elettronici ed elettrici

I termini *apparecchi/dispositivi/strumenti elettronici ed elettrici* sono troppo vaghi ai fini della classificazione; non sono accettabili per nessuna classe di prodotti e dovrebbero essere specificati.

Si noti che anche le specificazioni di *apparecchi/dispositivi/strumenti elettronici ed elettrici* come quelle di seguito elencate sono troppo vaghe:

- per il controllo dell'ambiente
- per uso domestico
- per parrucchieri.

Sigarette elettroniche

Sigarette elettroniche, e-cigarettes o e-cigs sono – ai fini della classificazione – accettabili solo nella Classe 34, anche se dovessero servire per scopi medici. Anche le parti non elettroniche di questo tipo di sigarette, quali cartucce, vaporizzatori o sostanze (aromatizzate), sono classificate nella Classe 34.

Le parti elettroniche quali batterie o circuiti controllati da un microcomputer per sigarette elettroniche non sono accettabili in queste classi e appartengono – come sempre - alla Classe 9.

Franchising

Il verbo «affiliare» si riferisce al fatto di dare o vendere un'affiliazione ad un'altra parte. Come sostantivo, «affiliazione» significa «*the authorisation granted to an individual or group by a company to sell its products or services in a particular area*» (*Oxford English Dictionary*) (l'autorizzazione concessa ad una persona o ad un gruppo da una società per vendere i suoi prodotti o servizi in una zona particolare).

Senza ulteriore specificazione, l'Ufficio non accetterà il termine *franchising* o *servizi di franchising* nella Classe 35. Per essere accettabile è necessaria un'ulteriore chiarificazione. Ad esempio:

Classe 36: *Servizi finanziari relativi al franchising.*

Classe 45: *Servizi giuridici relativi al franchising.*

Sistemi GPS – posizionamento, localizzazione e navigazione

Il GPS e i sistemi di navigazione satellitare (Classe 9) forniscono servizi di posizionamento, localizzazione e navigazione per offrire informazioni all'utente.

Il modo più facile per classificare questi servizi è suddividerli nei servizi che forniscono le telecomunicazioni che gestiscono i servizi (Classe 38) e i servizi che forniscono informazioni tramite il dispositivo GPS. La gamma di informazioni fornite va oltre le semplici informazioni sugli itinerari di viaggio (Classe 39). Può includere informazioni concernenti ristoranti e alloggi (Classe 43), informazioni su centri commerciali (Classe 35) o numeri di telefono (Classe 38).

L'uso di dispositivi GPS in relazione allo spostamento di veicoli e di persone può anche condurre alla classificazione in una varietà di classi. I servizi di programmazione di itinerari (Classe 39) sono già stati menzionati. Questa classificazione si estenderebbe anche alle società di logistica o di movimentazione di merci che tracciano i propri veicoli usando gli stessi dispositivi.

I sistemi GPS possono essere usati anche in combinazione con altre tecnologie, per localizzare la fonte di un segnale di telefoni cellulari. Se questo avviene nell'ambito di un servizio di telecomunicazione, sarà proprio della Classe 38. Se, tuttavia, avviene nell'ambito di un servizio di indagine penale, sarebbe proprio della Classe 45.

Altri servizi possono essere associati ai servizi elencati in precedenza. Ad esempio, la creazione di carte geografiche per sistemi GPS è propria della Classe 42. Le applicazioni scaricabili che gestiscono il servizio o che offrono «voci» alternative sono proprie della Classe 9. I servizi di vendita al dettaglio per la fornitura di applicazioni scaricabili sono propri della Classe 35.

Gli esempi che seguono dimostrano come vengono classificati questi e altri termini.

Classe 35: *Compilazione e fornitura di informazioni commerciali su elenchi relativi a fornitori di servizi per la navigazione GPS.*

Classe 38: *Trasmissioni satellitari*
Fornitura di informazioni su elenchi di abbonati pubblici per la navigazione GPS
Fornitura dell'accesso a informazioni generali fornite attraverso trasmissioni satellitari
Servizi di telecomunicazione per posizionamento e localizzazione di persone e oggetti
Localizzazione di telefoni cellulari mediante segnali satellitari
Posizionamento di telefoni cellulari mediante segnali satellitari
Fornitura dell'accesso a servizi di navigazione GPS mediante trasmissione satellitare
Trasmissione satellitare di dati relativi alla navigazione.

Classe 39: *Fornitura di servizi di navigazione GPS*
Fornitura di informazioni sul traffico mediante trasmissione satellitare
Fornitura di informazioni stradali mediante trasmissione satellitare
Servizi di posizionamento per fini logistici di veicoli e prodotti
Servizi di localizzazione a fini logistici di veicoli e prodotti.

Classe 42: *Fornitura di informazioni meteorologiche mediante trasmissione satellitare*
Creazione di carte geografiche GPS.

Classe 45: *Fornitura di informazioni su luoghi di interesse pubblico e numeri civici per la navigazione GPS*
Reperimento e localizzazione di persone scomparse mediante trasmissione satellitare
Localizzazione di persone che portano dispositivi di identificazione elettronici
Servizi di rilevamento per la sicurezza di veicoli
Servizi di localizzazione per la sicurezza di veicoli.

Acconciatura di capelli

La maggior parte degli *apparecchi elettrici e non elettrici per acconciature* è classificata nella Classe 8 (ad esempio *ferri arricciacapelli elettrici; pinze per capelli* [strumenti manuali non elettrici]; *ferri per ondulare i capelli, ecc.*). Tranne:

Classe 26: *Bigodini elettrici* (ad esempio CARMEN™ CURLERS).

Classe 26: *Bigodini, non azionati manualmente.*

Classe 11: *Asciugacapelli.*

Classe 21: *Pettini e spazzole* (non elettrici ed elettrici).

Locazione

Cfr. *servizi di noleggio*.

Aiuti umanitari

La prassi dell'Ufficio per quanto riguarda gli *aiuti umanitari* è la stessa applicata alle *opere di beneficenza*; deve essere specificata la natura dei servizi (cfr. *opere di beneficenza*).

Servizi Internet, servizi on-line

Il termine *servizi Internet* non è né chiaro né preciso per potere essere accettato in una qualsiasi classe. Deve essere ulteriormente specificato.

Esiste una gamma di servizi, offerti da persone e da imprese ad altre persone ed imprese che riguardano la creazione, il funzionamento e la manutenzione di siti web su Internet e che sono coperti da voci appropriate in una serie di classi.

Esiste una gamma ancora più ampia di servizi offerti a clienti attraverso lo strumento delle telecomunicazioni, anche su Internet. È possibile fare acquisti su Internet, ricevere consulenza bancaria, imparare una nuova lingua, o ascoltare una stazione radio «locale» situata dall'altra parte del mondo.

Il sistema della classificazione di Nizza in genere si applica a prescindere dal fatto che il servizio sia fornito di persona, in luoghi dedicati, per telefono, on-line da una banca dati o da un sito web su Internet.

I termini accettabili includono:

Classe 35: *Servizi pubblicitari forniti via Internet.*

Classe 36: *Servizi bancari on-line.*

Classe 38: *Servizi di provider di Internet.*

Classe 41: *Giochi di denaro on-line.*

Classe 42: *Fornitura di servizi di assistenza on-line per utenti di programmi informatici.*

Classe 45: *Collegamento on-line in reti sociali.*

Kit e set

È comune nel commercio che taluni prodotti siano venduti in gruppi composti da più di un articolo. Se gli articoli sono tutti gli stessi, ad esempio un pacco di tre spazzolini da denti, la classificazione è semplice. Tuttavia, talvolta la raccolta di prodotti potrebbe

riguardare parti di un altro articolo, o avere una funzione che non è definita dai singoli prodotti. Questi gruppi di prodotti talvolta hanno nomi collettivi come kit o set. Queste paroline possono avere un impatto enorme (1) sull'accettabilità come raccolta di prodotti e (2) sull'adeguata classificazione.

Un kit può comportare:

1. una serie di parti pronte per essere trasformate in qualcosa (ad esempio: *un kit per un modellino di aeroplano*), o
2. una serie di attrezzi o strumenti che devono essere usati per uno scopo particolare (ad esempio: *un kit di pronto soccorso*).

Un set è costituito da alcuni articoli che sono considerati un gruppo. Il numero degli articoli può essere definito oppure no (ad esempio *un set di chiavi, un set di pentole, un set di mazze da golf; un set di posate*).

I *kit* figurano nella classificazione di Nizza, ad esempio:

Classe 3: *Nécessaire di cosmetica*.

Classe 5: *Kit di pronto soccorso* (visto come raccolta di cerotti e trattamenti).

Accade talvolta che i singoli prodotti che costituiscono il kit o il set sarebbero di norma classificati in più di una classe. Tuttavia, l'Ufficio non obietterà all'accettazione di tali termini collettivi, purché abbiano senso e/o siano di uso comune.

Quando si determina la corretta classificazione per un kit o un set, è necessario comprendere per quale scopo il kit sarà usato o, in alternativa, se si farà o costituirà qualcosa a partire dai componenti, quale sarà l'articolo finale.

Esempi di termini accettabili:

Classe 8: *Set da manicure e pedicure*.

Classe 9: *Kit viva voce*.

Classe 12: *Kit per riparazione di pneumatici* (per la riparazione della parte di un veicolo compresa nella Classe 12).

Classe 27: *Kit per fare tappeti*.

Classe 28: *Kit per creare modellini in scala [giocattoli]*
Kit di modellini giocattolo.

Classe 32: *Kit per la produzione di birra*.

Classe 33: *Kit per la produzione di vino*.

Leasing (noleggio)

Nelle osservazioni generali della classificazione di Nizza (10^a edizione) si legge che i servizi di leasing sono analoghi ai servizi di noleggio e dovrebbero essere classificati pertanto allo stesso modo. Ciononostante, i servizi di locazione finanziaria sono classificati nella Classe 36 in quanto servizi finanziari.

Cfr. anche *servizi di noleggio*.

Vendita per corrispondenza

Cfr. *servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso*.

Manuali (per computer, ecc.)

Gli articoli elettronici quali computer, stampanti, fotocopiatrici e altri articoli elettronici sono spesso forniti come prodotti nuovi ai clienti con un elenco di istruzioni per il funzionamento. Le istruzioni possono essere cartacee (stampate) o in formato elettronico, ad esempio una registrazione su un disco o un documento scaricabile o non scaricabile disponibile sul sito web del fabbricante.

Esempi:

Classe 9: *Software e hardware e relativi manuali **in formato elettronico** venduti in abbinamento.*

Classe 16: *Manuali venduti insieme a software e hardware.*

Servizi di fabbricazione

La fabbricazione è vista come un servizio solo quando è realizzata per conto terzi e deve essere specificata in quanto tale. La fabbricazione personalizzata di taluni prodotti unici, «una tantum», per terzi, ad esempio una barca a vela o un'automobile sportiva, da parte di uno specialista del settore sarebbe propria della Classe 40. La costruzione personalizzata, ad esempio, di blocchi cucina fatti su misura sarebbe inclusa nella Classe 40, ma la loro installazione sarebbe propria della Classe 37.

Servizi d'informazione

I *servizi delle agenzie d'informazione* sono propri della Classe 38. Sono essenzialmente un *hub* o un punto di raccolta attraverso i quali i giornalisti e altri possono depositare e ricevere materiali degni di essere pubblicati (sotto forma di storie, testi o fotografie). Non svolgono altre funzioni come servizi redazionali o di verifica.

I *servizi di cronisti* sono propri della Classe 41. Le notizie non conoscono confini, l'argomento potrebbe essere qualsiasi cosa.

Altri esempi:

Classe 38: *Servizi di trasmissione di notizie.*

Classe 40: *Stampa di giornali.*

Classe 41: *Presentazione di notizie (programmi)*

Pubblicazione di notizie
Redazione di notizie.

Per quanto riguarda le pubblicazioni di notizie elettroniche, i *podcast scaricabili contenenti notizie, clip di notizie, notizie, pubblicazioni di notizie, ecc.*, si tratta di prodotti che sono tutti propri della Classe 9.

Servizi on-line

Cfr. *servizi Internet.*

Ordinazione di servizi

L'ordinazione di prodotti/servizi per conto terzi può essere accettata nella Classe 35 come servizio commerciale/lavoro d'ufficio. Vi sono persone e società che offrono servizi di fornitura di soluzioni ad una gamma di problemi per conto di terzi, ad esempio se deve essere riparato un rubinetto che perde, l'intermediario (fornitore del servizio) organizzerà il servizio di un idraulico. Questa classificazione è in analogia con la voce della classificazione di Nizza *approvvigionamento per conto terzi [acquisto di beni e servizi per terzi]*.

Prodotti per profumare e per rinfrescare l'aria

Vi sono prodotti che servono soltanto a coprire odori sgradevoli (profumi) e altri prodotti che chimicamente «catturano» ed eliminano odori sgradevoli (deodoranti) e altri apparecchi. Sono correttamente classificati come di seguito:

Classe 3: *Profumi per ambienti*
Incenso
Pot-pourri profumati
Prodotti per profumare la biancheria
Legno aromatico
Prodotti per fumigazioni [profumi]
Spray ambientali.

Classe 5: *Prodotti per deodorare l'aria*
Prodotti per purificare l'aria.

Classe 11: *Apparecchi per la deodorizzazione dell'aria*

Altri prodotti che possono emanare odori gradevoli includono le *candele profumate* che sono proprie della Classe 4 (l'emanazione di profumo è una caratteristica secondaria) e *carta profumata per rivestire cassetti* (propria della Classe 16 in quanto analoga a *materiali per imballaggio* e realizzata di solito in carta).

Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali

L'indicazione generale *servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali* non è sufficientemente chiara né precisa e non sarà accettata dall'Ufficio (cfr. anche paragrafo 4.2).

Il richiedente deve specificare la formulazione.

Molti servizi personali e sociali sono classificabili, ma sono propri di classi diverse dalla Classe 45. Esempi:

Classe 36: *Servizi assicurativi personali* (come assicurazioni sulla vita).

Classe 41: *Insegnamento personale*.

Classe 44: *Servizi medici personali*.

Classe 45: *Accompagnamento [scorta]*
Servizi di consulenza in materia di aspetto personale
Servizi personali di guide per escursioni
Servizi di acquisti personali.

Prodotti in metalli preziosi

L'indicazione generale *prodotti in metalli preziosi o placcati non compresi in altre classi* della Classe 14 non è sufficientemente chiara né precisa e non sarà accettata dall'Ufficio (cfr. anche paragrafo 4.2). Il richiedente deve specificare la formulazione dei termini.

Va prestata attenzione in sede di classificazione di prodotti in metalli preziosi.

Storicamente, quasi tutti i prodotti realizzati o placcati con metalli preziosi erano raggruppati insieme nella Classe 14. Si riteneva che il materiale incidesse sul motivo per il quale i prodotti erano acquistati e ciò, a sua volta, determinava la classe in cui i prodotti venivano classificati.

Dal 1° gennaio 2007, la classificazione di molti prodotti che sarebbero rientrati nella Classe 14 è stata rideterminata. La riclassificazione dei prodotti si basa sulla loro funzione anziché sul materiale di cui sono costituiti.

I prodotti seguenti sono esempi di prodotti classificati secondo la loro funzione o finalità:

Classe 8: *Posate in metalli preziosi*.

Classe 16: *Pennini in oro*.

Classe 21: *Teiere in metalli preziosi*

Classe 34: *Scatole per sigarette e sigari in metalli preziosi*.

Indumenti di protezione

Se gli articoli che vengono indossati (o talvolta portati) hanno come funzione **primaria** la prevenzione di lesioni gravi e/o permanenti o della morte o se la protezione è offerta, ad esempio, contro il contatto con o l'esposizione a temperature estreme, sostanze chimiche, radiazioni, incendi o rischi ambientali o atmosferici, i prodotti sarebbero propri della Classe 9.

Esempi di tali articoli protettivi includerebbero elmetti protettivi indossati in siti di costruzione, caschi indossati da addetti alla sorveglianza, fantini, motociclisti, e giocatori di football americano. Giubbotti antiproiettile, scarpe con punta in metallo, giacche ignifughe e guanti in metallo per macellai ne sono alcuni esempi: non sono articoli d'abbigliamento in quanto tali. I grembiuli, le pettorine e le tute da lavoro che proteggono soltanto contro le macchie e lo sporco non sono propri della Classe 9, ma della Classe 25 come articoli d'abbigliamento in generale. Gli articoli sportivi protettivi (tranne i caschi) sono propri della Classe 28: nessuno di questi articoli protegge contro la perdita della vita o la paralizzazzione degli arti.

Servizi di noleggio

I servizi di noleggio o affitto sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe dei servizi forniti. Ad esempio, il noleggio di automobili rientra nella Classe 39 (trasporto), il noleggio di telefoni nella Classe 38 (telecomunicazioni), il noleggio di distributori automatici nella Classe 35 (servizi di vendita al dettaglio). Lo stesso principio si applica ai *servizi di leasing* che su TMclass si trovano in tutte le classi di servizi.

Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso

Un servizio di vendita al dettaglio è definito come «*The action or business of selling goods in relatively small quantities for use or consumption*» (*Oxford English Dictionary*) (l'azione o l'attività di vendita di beni in quantità relativamente piccole a fini di uso o consumo); tale descrizione definisce la portata dei servizi coperti da questi termini.

Vi è un'indicazione nella nota esplicativa all'elenco della Classe 35 nella classificazione di Nizza secondo cui l'espressione *il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente* è accettabile nella Classe 35. I *servizi di vendita al dettaglio* sono classificati analogamente a tale indicazione.

Tuttavia, per quanto riguarda i *servizi di vendita al dettaglio* o servizi simili compresi nella Classe 35 in relazione alla vendita di prodotti, come i servizi di vendita all'ingrosso, i servizi di vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, l'Ufficio applica la sentenza del 07/07/2005, C-418/02, *Praktiker*. l'espressione *servizi di vendita al dettaglio* è accettabile solo qualora sia indicato con sufficiente chiarezza e precisione (cfr. il paragrafo 4.1) il tipo di prodotti o servizi da vendere o raggruppare a beneficio di terzi.

L'espressione *servizi di commercio al dettaglio di un supermercato* e, per estensione, *servizi di commercio al dettaglio di un grande magazzino* e termini simili non sono accettabili perché i prodotti da vendere non sono definiti.

La 10^a edizione della classificazione di Nizza (versione 2013) include *servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti farmaceutici, veterinari e medici e di forniture mediche*, a dimostrazione del modo in cui possono essere espressi i termini.

Esempi di categorie di prodotti che non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione:

- *Articoli di merchandising*
- *Prodotti del commercio equosolidale*
- *Accessori lifestyle*
- *Articoli da regalo*
- *Souvenir*
- *Articoli per collezionisti*
- *Articoli per la casa.*

I servizi di vendita al dettaglio per indicazioni generali non accettabili dei titoli delle classi (vedasi paragrafo 4.2.2) non sono accettabili. Ad esempio, l'Ufficio non accetterà *servizi di vendita al dettaglio per macchine*. Tuttavia, *i servizi di vendita al dettaglio in relazione a macchine agricole* sarebbero sufficientemente precisi e accettabili.

Per quanto riguarda “la vendita al dettaglio di servizi” (ad es. *servizi che comportano il raggruppamento, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente*), la Corte ha sostenuto che anche questi devono essere formulati con una chiarezza e precisione tali da consentire alle autorità competenti e ad altri operatori economici di sapere quali servizi intende raggruppare il richiedente (cfr. la sentenza del 10/07/2014, C-420/13, *Netto Marken-Discount*).

Questa decisione conferma che il “raggruppamento di servizi” è un’attività suscettibile di protezione. La Corte ha attribuito una grande importanza al raggruppamento dei servizi, piuttosto che alla definizione dell’azione di “raggruppare” in sé (ravvisando quindi la sua precedente sentenza del 7 luglio 2005, C-418/02, “Praktiker”).

I termini che esprimono questo devono soddisfare due requisiti: innanzitutto, usare i termini familiari “raggruppare, a beneficio di terzi... permettere ai clienti di confrontare e acquistare...” al fine di “elaborare” i servizi raggruppati e descrivere l’attività al dettaglio in sé e, in secondo luogo, descrivere i servizi raggruppati, usando termini che sono compresi e accettabili nel loro diritto (ad esempio, servizi legali, servizi di trasmissione radiotelevisiva, servizi di club di dimagrimento, ecc.). Per far fronte ai requisiti fondamentali per chiarezza e precisione così come confermati dalla sentenza IP Translator, qualsiasi richiesta relativa alla distribuzione o al “raggruppamento” di servizi dev’essere formulata in questa maniera.

I seguenti sono specifiche di esempi che saranno ora ritenuti accettabili:

Il raggruppamento, a beneficio di terzi, di una varietà di servizi legali, che consente ai consumatori di confrontare convenientemente e acquistare tali servizi.

Il raggruppamento, a beneficio di terzi, di servizi di club di dimagrimento, servizi di video-on-demand e servizi di agenzie di detective, che consentono ai clienti di confrontare e valutare convenientemente tali servizi.

Il raggruppamento, a beneficio di terzi, di una varietà di servizi di trasmissione, che consente ai consumatori di confrontare e acquistare convenientemente tali servizi.

Nel caso del raggruppamento di servizi, le formulazioni che includono le frasi “servizi al dettaglio connessi a...”, “servizi al dettaglio connessi alla vendita di...” e “servizi al dettaglio di acquisiti elettronici collegati a...” non forniscono una chiara distinzione tra la distribuzione di servizi e la fornitura di questi servizi nel loro diritto.

I seguenti esempi non saranno pertanto accettati e saranno soggetti a un’obiezione:

Servizi al dettaglio connessi a servizi di asporto.

Servizi al dettaglio connessi alla vendita di servizi legali.

Servizi di vendita al dettaglio per via postale connessi alla vendita di servizi di agenzie di detective.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea non dev’essere interpretata come uno strumento per ottenere la duplicazione della protezione di servizi intesa per essere fornita nel suo proprio diritto (sia propria alla classe 35 o altrove). Non deve essere nemmeno percepita come uno strumento alternativo per fornire protezione per la promozione dei propri servizi. Quindi, se una domanda copre “il raggruppamento a beneficio di terzi di servizi di telecomunicazioni che consentono ai clienti di confrontare e acquistare agevolmente tali servizi”, questi servizi non coprono la fornitura effettiva di servizi di telecomunicazioni (che appartengono alla classe 38), ma soltanto il raggruppamento di una di fornitori di servizi di telecomunicazioni che consentono ai consumatori di confrontare e acquistare convenientemente tali servizi

Infine, la specifica dei prodotti o servizi mediante termini quali «tra cui, in particolare, per esempio, con, specificamente, come ad esempio» non è abbastanza precisa poiché tutti questi termini significano, in linea di principio, «ad esempio». Essi non limitano i prodotti o servizi da cui sono seguiti. Di conseguenza, i termini di cui sopra devono essere sostituiti da «vale a dire» o «cioè» poiché questi termini limiteranno i prodotti o servizi da cui sono seguiti.

Localizzazione satellitare

Cfr. sistemi GPS – posizionamento, localizzazione e navigazione.

Set

Cfr. kit e set.

Servizi di collegamento in reti sociali

Servizi di collegamento in reti sociali è un'espressione accettabile nella Classe 45. Sarebbe considerata come un servizio personale che include l'individuazione e la presentazione di persone con mentalità simile a fini sociali.

Vi sono altri aspetti dell'industria delle «reti sociali» che potrebbero essere propri di classi diverse dalla Classe 45, ad esempio:

Classe 38: *Gestione di fori di discussione*
Offerta di forum on-line.

Pubblicazione di software

La *pubblicazione di software* appartiene alla Classe 41. Un editore di software è una società editrice nell'industria del software fra lo sviluppatore e il distributore. La pubblicazione, secondo la definizione, include la *pubblicazione di giornali* e la *pubblicazione di software*.

Energia solare

L'energia solare è energia derivata dal sole e trasformata in calore o elettricità.

I prodotti relativi alla generazione e all'accumulazione dell'elettricità derivante da energia solare sono classificati nella Classe 9.

I prodotti relativi alla generazione e all'accumulazione del calore derivante da energia solare sono classificati nella Classe 11.

I servizi relativi alla generazione dell'elettricità derivante da energia solare sono classificati nella Classe 40.

Classe 9: *Celle fotovoltaiche*
Pannelli, moduli e celle solari.

Classe 11: *Collettori solari per riscaldamento.*

Classe 40: *Produzione di energia.*

Cfr. *elettricità ed energia.*

Servizi di immagazzinamento

Cfr. *servizi di raccolta e di immagazzinamento.*

Fornitura di ...

Va prestata attenzione all'accettazione di questa espressione quando viene usata per qualificare servizi. È accettabile in talune circostanze, ad esempio *fornitura di elettricità* nella Classe 39, in cui l'espressione è spesso strettamente collegata a *distribuzione*. È anche accettabile nell'espressione *servizi di catering per la fornitura di pasti* (nella Classe 43) perché sono stati indicati sia il materiale fornito sia la natura del servizio.

Nell'espressione *fornitura di software* (nella Classe 42) non è chiaro quali servizi siano forniti. Sebbene questa classe includa i servizi di *progettazione*, *noleggio*, *aggiornamento e manutenzione di software*, non è chiaro se tutti questi servizi sono

inclusi nel termine generale *fornitura*. La parola è usata spesso come sinonimo apparente di servizi di vendita al dettaglio, tuttavia la Classe 42 non include tali servizi, che sarebbero propri della Classe 35.

Sistemi

Questo è un altro termine che può essere troppo vago o troppo impreciso per essere accettato.

Può essere accettato solo quando è qualificato in modo da avere un significato chiaro e non ambiguo. Esempi accettabili:

Classe 7: *Sistemi di scarico.*

Classe 9: *Sistemi per telecomunicazioni*
Sistemi informatici
Sistemi d'allarme.

Classe 16: *Sistemi di archiviazione.*

Biglietti (per viaggi, intrattenimento, ecc.)

Un biglietto è un «impegno di fornitura» in relazione ad un servizio, o un servizio di prenotazione, il diritto ad un servizio. Tra gli esempi sono inclusi:

Classe 39: *Emissione di biglietti aerei.*

Classe 41: *Servizi di biglietteria (botteghino).*

Si noti che i biglietti non sono considerati come prodotti venduti al dettaglio nella Classe 35.

Videogiochi

Cfr. *giochi per computer.*

Ambiente virtuale

L'espressione *fornitura di un ambiente virtuale* non è né sufficientemente chiara né precisa dato che può riguardare diversi settori di attività e diverse classi. L'espressione deve essere ulteriormente definita.

Tra le espressioni accettabili sono incluse:

Classe 38: *Fornitura di fori di discussione virtuali*
Fornitura dell'accesso ad un ambiente virtuale.

Classe 42: *Hosting di un ambiente virtuale*
Mantenimento di un ambiente virtuale.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E
MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

IMPEDIMENTI ASSOLUTI

Sommario

2.6 Ordine pubblico o buon costume, articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC	4
2.6.1 «Ordine pubblico»	4
2.6.1.1 Concetto e categorie	4
2.6.1.2 Denominazioni delle varietà vegetali	5
2.6.2 Buon costume	7
2.7 Carattere ingannevole: articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC	10
2.7.1 Esame del carattere ingannevole	10
2.7.2 Realtà del mercato e abitudini e percezione dei consumatori	12
2.7.3 Marchi con connotazioni geografiche relative all'ubicazione del richiedente o al luogo di origine dei prodotti/servizi	13
2.7.4 Marchi che fanno riferimento a un'approvazione, uno status o un riconoscimento «ufficiale»	14
2.7.5 Relazione con altre disposizioni del RMC	15
2.8 Protezione delle bandiere e altri simboli – articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i), RMC	16
2.8.1 Protezione di stemmi, bandiere, altri emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC – articolo 6ter, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, CP	17
2.8.1.1 Esame di marchi costituiti da o contenenti una bandiera di Stato	20
2.8.1.2 Esame di marchi costituiti da o contenenti stemmi e altri emblemi di Stato	25
2.8.1.3 Esame di marchi costituiti da o contenenti segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia	28
2.8.2 Protezione di stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle e denominazioni di organizzazioni internazionali intergovernative ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC – Articolo 6ter, paragrafo 1, lettere b) e c), CP	28
2.8.3 Protezione di distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli coperti dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC	35
2.9 Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC	41
2.9.1 Introduzione	41
2.9.2 Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC	43
2.9.2.1 DOP/IGP pertinenti	43
2.9.2.2 Situazioni di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008	45
2.9.2.3 Prodotti pertinenti	53
2.9.3 DOP/IGP non protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 110/2008	55
2.9.3.1 DOP/IGP protette a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE	55
2.9.3.2 DOP/IGP provenienti da paesi terzi	55
2.10 Articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC	57
2.10.1 Introduzione	57
2.10.2 Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC	59
2.10.2.1 DOP/IGP pertinenti	59
2.10.2.2 Situazioni previste all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012	60
2.10.2.3 Prodotti pertinenti	68
2.10.3 DOP/IGP non protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012	72
2.10.3.1 DOP/IGP protette a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE	72

2.10.3.2 DOP/IGP provenienti da paesi terzi	73
2.11 Marchi comunitari collettivi	74
2.11.1 Carattere dei marchi collettivi	74
2.11.2 Proprietà	76
2.11.3 Particolarità concernenti gli impedimenti assoluti alla registrazione	77
2.11.3.1 Segni descrittivi	77
2.11.3.2 Carattere ingannevole quanto alla sua natura	78
2.11.3.3 Regolamenti d'uso contrari all'ordine pubblico e al buon costume	78

2.6 Ordine pubblico o buon costume, articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC esclude dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. La *ratio* dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC è di evitare la registrazione di marchi allorquando la concessione di un monopolio sarebbe contraria allo Stato di diritto o verrebbe percepita dal pubblico di riferimento come rivolta direttamente contro le norme morali fondamentali della società.

L'Ufficio ritiene che «ordine pubblico» e «buon costume» siano due concetti differenti che spesso si sovrappongono.

L'argomento relativo alla possibilità di offrire legittimamente i prodotti o i servizi richiesti nel mercato di un determinato Stato membro è irrilevante per quanto riguarda la questione se il segno in sé sia contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC (sentenza del 13/09/2005, T-140/02, *Intertops*, punto 33). La contrarietà o meno di un marchio all'ordine pubblico o al buon costume deve essere stabilita in base alle caratteristiche intrinseche del marchio richiesto e non a circostanze relative al comportamento del soggetto che richiede il marchio (sentenza del 13/09/2005, T-140/02, *Intertops*, punto 28). Nella sentenza del 20/09/2011, T-232/10, *Soviet Coat of Arms*, il Tribunale ha dichiarato che i concetti di ordine pubblico e buon costume devono essere interpretati prendendo «in considerazione non soltanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma anche le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati» (punto 34).

Anche la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri possono essere prese in considerazione in questo contesto (vale a dire per valutare valori soggettivi), non a motivo del loro valore normativo, ma come indizi di fatto che consentono di valutare la percezione del pubblico di riferimento situato in quegli Stati membri (sentenza del 20/09/2011, T-232/10, *Soviet Coat of Arms*, punto 57). In tal caso, l'illegittimità del marchio richiesto non è il fattore determinante per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC, ma ha piuttosto valore di indizio per quanto riguarda la percezione del pubblico di riferimento situato nello Stato membro (negli Stati membri) in questione.

Considerando che le circostanze proprie di **ciascuno** Stato membro non possono essere ampiamente conosciute nel territorio europeo, la lettera di obiezione dovrebbe illustrare chiaramente tali circostanze per poter comprendere appieno il ragionamento alla base dell'obiezione e rispondere di conseguenza.

2.6.1 «Ordine pubblico»

2.6.1.1 Concetto e categorie

Quest'obiezione deriva da una valutazione basata su criteri oggettivi. «Ordine pubblico» si riferisce al corpus giuridico dell'Unione applicabile in un determinato settore, nonché all'ordinamento giuridico e allo Stato di diritto definiti dai trattati e dalla normativa derivata dell'Unione, che riflettono una comprensione comune su alcuni principi e valori fondamentali, come i diritti umani. Come indicato sopra, si può anche tenere conto della legislazione nazionale, non per il suo valore normativo, bensì come realtà dei fatti che consentono di valutare la percezione del pubblico pertinente in tali

Stati membri.

Il seguente elenco, non esaustivo, comprende esempi di casi in cui i segni rientreranno in tale divieto.

1. Il 27/12/2001 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/CFSP relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28/12/2001, pag. 93), aggiornata successivamente dalla posizione comune del Consiglio 2009/64/CFSP (GU L 23 del 27/01/2009, pag. 37 e disponibile online all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:IT:PDF>) contenente un elenco di persone e di gruppi che facilitano, cercano di commettere o commettono atti terroristici nell'UE. Qualsiasi MC richiesto per il quale si possa supporre che sostenga o avvantaggi una persona o un gruppo che figura su quell'elenco sarà respinto perché contrario all'ordine pubblico.
2. L'uso di simboli o di nomi di organizzazioni naziste è vietato in Germania [articolo 86a del StGB (codice penale tedesco), [BGBl. Nr. I 75/1998](#)] e in Austria [articolo 1 dell'öst. Abzeichengesetz (legge austriaca sulle insegne), [BGBl. Nr. 84/1960](#), in combinato disposto con l'articolo 1 dell'öst. Verbotsgesetz (legge austriaca sul divieto), [BGBl. Nr. 25/1947](#)]. Qualsiasi marchio comunitario richiesto che usi tali simboli o nomi sarà respinto perché contrario all'ordine pubblico.
3. Considerato che la nozione di «ordine pubblico» copre anche una specifica normativa dell'UE vigente in un determinato settore e che esistono sia un regolamento dell'UE, sia una convenzione internazionale vincolante per l'Unione europea che impediscono la concessione di diritti esclusivi sul nome di una varietà vegetale registrata nell'Unione europea, emerge la contrarietà all'ordine pubblico europeo della concessione di diritti esclusivi di marchio al nome di una varietà vegetale registrata nell'Unione europea che, pertanto, è considerato descrittivo di diritto.

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

2.6.1.2 Denominazioni delle varietà vegetali

Le denominazioni delle varietà vegetali identificano varietà coltivate, sottospecie di piante vive o semi per uso agricolo. Il Regolamento del Consiglio (CE) No. 2100/94 sui diritti relativi alle varietà vegetali (CPVRR) istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali (CPVR) come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali. La denominazione di una varietà vegetale (d'ora in avanti «denominazione varietale») deve assicurare in modo chiaro ed inequivocabile l'identificazione della varietà stessa e soddisfare gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 63 CPVRR. Il richiedente di un CPVR deve quindi dare alla varietà vegetale una denominazione adeguata, che verrà utilizzata da chiunque faccia commercio di tale varietà nel territorio di uno dei membri dell'Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), e ciò anche nel caso in cui i diritti del titolare della privativa comunitaria siano estinti (articolo 17 CPVRR).

Dal 2005 l'Unione Europea è parte dell'Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (Convenzione UPOV), che è diventata parte integrante dell'ordinamento legale dell'Unione stessa. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione UPOV, la varietà vegetale verrà identificata da una denominazione che diventerà la sua indicazione generica. Inoltre, ogni Parte Contraente farà in modo che nessun diritto sulla denominazione registrata come denominazione varietale possa

ostacolare la libera utilizzazione di tale denominazione in relazione alla varietà vegetale in questione, e ciò anche in seguito all'estinzione dei diritti del titolare.

Di conseguenza, sia il CPVRR che la Convenzione UPOV impongono l'obbligo dell'uso della denominazione varietale ai fini della commercializzazione delle varietà protette o di quelle varietà la cui protezione si sia già estinta.

L'uso della denominazione varietale permette ai terzi interessati di conoscere la varietà vegetale che stanno utilizzando o acquistando, così come la sua origine o il nome del titolare. L'obbligo di utilizzazione della denominazione varietale contribuisce alla regolamentazione del mercato e alla sicurezza delle transazioni nei settori agricolo ed alimentare, evitando sia la contraffazione che l'inganno ai danni del pubblico.

Di conseguenza, l'uso della corretta denominazione varietale in relazione ad una specifica varietà vegetale rappresenta una questione di interesse e sicurezza pubblici.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, CPVRR, i terzi possono ostacolare il libero uso di una denominazione varietale soltanto se il diritto ad una designazione identica è stato concesso prima che fosse attribuita detta denominazione varietale ai sensi dell'articolo 63.

Ciò implica, a contrario, che non vengono garantiti diritti esclusivi ad una designazione che è identica a una denominazione varietale dopo che tale denominazione varietale è stata attribuita in virtù dell'articolo 63, CPVRR.

Di conseguenza, l'UAMI ritiene che la registrazione di un marchio comunitario che ostacolasse la libera utilizzazione di una denominazione varietale dopo l'attribuzione di tale denominazione varietale alla relativa varietà vegetale sia contraria all'ordine pubblico.

Pertanto, le domande di marchio comunitario composte da o che contengono dei segni che, se registrati, porterebbero ad un'indebita monopolizzazione di una denominazione varietale che identifica una varietà vegetale tuttora protetta o la cui protezione è estinta, dovranno essere obiettate in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC in quanto contrarie all'ordine pubblico in relazione all'articolo 18, paragrafo 2, CPVRR. In effetti, tale articolo stabilisce la libera utilizzazione da parte dei terzi di una denominazione varietale in relazione alla varietà vegetale stessa (uso in funzione descrittiva).

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), con sede in Angers (Francia), è l'agenzia dell'Unione Europea responsabile dell'attuazione di un sistema per la protezione delle varietà vegetali.

Il CPVO mantiene un registro delle varietà vegetali protette. Attraverso la funzione «Variety Finder» ⁽¹⁾ del CPVO, disponibile nella pagina intranet dell'UAMI, è possibile effettuare una ricerca sia sulle varietà vegetali protette che su quelle la cui protezione si è estinta. Tale ricerca è basata sulla denominazione della varietà stessa o su altri criteri appositamente indicati e dovrebbe essere effettuata dagli esaminatori ogniqualvolta il tipo di prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio comunitario lo richiede.

In particolare, quando la lista dei prodotti rivendicati da un marchio comunitario si riferisce a piante vive, semi per uso agricolo, frutta fresca, verdura fresca o diciture

⁽¹⁾ <http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/databases/cpvo-variety-finder>

equivalenti, l'esaminatore deve verificare che il termine o i termini che compongono il marchio non coincidano con una denominazione varietale registrata o con una denominazione varietale la cui protezione è stata ritirata, è scaduta o si è estinta. L'esaminatore verificherà nella base dati del CPVO se il termine o i termini di cui è composto il marchio coincidono con una denominazione varietale che è stata oggetto di registrazione nel registro del CPVO. La ricerca deve essere limitata alle sole denominazioni varietali registrate per l'Unione Europea.

Nel caso in cui tale verifica dimostri che la domanda di marchio comunitario (sia che si tratti di un marchio meramente verbale o di un marchio figurativo) è composta da o contiene una riproduzione identica di una denominazione varietale, l'esaminatore deve sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f, RMC sia in relazione alle piante vive, ai semi e ai frutti che in relazione alla frutta essiccata, conservati e congelata, dal momento che la registrazione di un marchio comunitario composta da o contenente una denominazione varietale registrata nel registro di cui sopra è contraria all'ordine pubblico. Ad esempio se una domanda di marchio comunitario rivendicante «fiori» contiene la denominazione varietale di una rosa, la lista dei prodotti dovrebbe essere limitata in modo tale da escludere le «rose». Inoltre, qualora il marchio comunitario contenesse o fosse composto da più di una denominazione varietale – ad esempio, da una denominazione varietale per «mele» e da un'altra per «fragole» – l'elenco dei prodotti dovrebbe essere limitato in modo tale da escludere i prodotti coperti da ciascuna delle denominazioni varietali, vale a dire mele e fragole.

Infine, qualora una denominazione varietale fosse utilizzata in commercio ma non risultasse registrata nel registro del CPVO, o qualora si trattasse di una denominazione varietale protetta a livello nazionale, dovrebbero applicarsi, se del caso, gli articoli 7, paragrafo 1, lettere c) e d), (si veda la sezione 2.3 e 2.4).

2.6.2 Buon costume

Quest'obiezione riguarda valori soggettivi che, peraltro, devono essere applicati dall'esaminatore nel modo più oggettivo possibile. La disposizione esclude la registrazione come marchi comunitari di parole o frasi blasfeme, razziste o discriminatorie, ma solo se quel significato è chiaramente trasmesso dal marchio richiesto in modo inequivocabile; la regola da applicare è quella del consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que bueno ye! Hijoputa*, punto 21).

Di norma è necessario considerare i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, dato che il pubblico di riferimento può essere diverso per prodotti e servizi differenti e, pertanto, può avere soglie diverse in relazione a quanto sia chiaramente e inaccettabilmente offensivo. Ad esempio, come la Commissione di ricorso allargata ha ritenuto nella propria decisione del 06/07/2006, R 0495/2005-G – *SCREW YOU*, punto 29, è improbabile che «una persona che sia sufficientemente interessata a [giocattoli erotici] tanto da notare il marchio con il quale sono venduti sia offesa da un termine con esplicite connotazioni sessuali». Tuttavia, sebbene la Corte abbia considerato che i prodotti e i servizi richiesti sono importanti per individuare il pubblico di riferimento la cui percezione deve essere esaminata, va anche precisato che il pubblico di riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio, dato che un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con detto marchio (sentenza del 05/10/2011, T-526/09, *Paki*, punti 17 e 18 rispettivamente). Di conseguenza, il contesto

commerciale nel quale si inserisce un marchio, nel senso del pubblico destinatario dei prodotti e servizi, non sempre è il fattore determinante per stabilire se quel marchio violerebbe il buon costume (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! Hijoputa*, punto 24). Cfr. anche decisione del 15/03/2013, R 2073/2012-4, – *CURVE*, punti 17-18 (T-266/13 – pendente).

Non soltanto segni con una connotazione «negativa» possono essere offensivi. L'uso comune di alcuni segni con una connotazione altamente positiva può essere offensivo (ad esempio termini con un significato religioso o simboli nazionali con valore spirituale e politico, come ATATURK per il pubblico generale europeo di origine turca (decisione del 17/09/2012, R 2613/2011-2 – *ATATURK*, punto 31).

Non è necessaria l'illegittimità ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC: vi sono parole o segni che non condurrebbero a procedimenti dinanzi alle autorità e ai tribunali competenti, ma che sono sufficientemente offensivi per il grande pubblico da non potere essere registrati come marchi (decisione dello 01/09/2011, R 0168/2011-1 – *fucking freezing! by TÜRPIZ*, punto 16). Inoltre, esiste un interesse a garantire che i bambini e i giovani, anche se non costituiscono il pubblico destinatario dei prodotti e servizi in questione, non trovino parole offensive nei negozi accessibili al grande pubblico. Le definizioni dei dizionari forniranno, in linea di principio, un'indicazione preliminare se la parola in questione abbia un significato offensivo nella lingua pertinente (decisione dello 01/09/2011, R 0168/2011-1 – *fucking freezing! by TÜRPIZ*, punto 25), ma il fattore chiave deve essere la percezione del pubblico di riferimento nel contesto specifico di come e dove saranno trovati i prodotti o i servizi.

D'altro canto, la Commissione di ricorso ha considerato che la parola KURO non era associabile per il pubblico ungherese al significato offensivo della parola kúró (equivalente del termine «fucker» inglese), dal momento che le vocali ó e ú sono lettere separate, diverse da o e u, e pronunciate in modo differente (decisione del 22/12/2012, R 482/2012-1 – *kuro*, punti 12 e segg.).

Esiste un rischio evidente che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC possa essere applicata in modo soggettivo tanto da escludere marchi che non incontrano il gusto personale dell'esaminatore. Tuttavia, affinché la parola (le parole) sia (siano) obiettabile (obiettabili), deve (devono) avere un impatto chiaramente offensivo sulle persone di normale sensibilità (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! Hijoputa*, punto 21).

Il concetto di buon costume di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). RMC non riguarda il cattivo gusto o la protezione di sentimenti personali. Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). RMC, un marchio deve essere percepito dal pubblico di riferimento, o almeno da una sua parte importante, come rivolto direttamente contro le norme morali fondamentali della società.

Non è necessario accertare che il richiedente *voglia* turbare o insultare il pubblico di riferimento; è sufficiente il fatto oggettivo che l'MC richiesto *potrebbe* essere considerato come uno choc o un insulto (decisione del 23/10/2009, R 1805/2007-1 – *Paki*, punto 27, confermata dalla sentenza del 05/10/2011, T-526/09, *Paki*, punti 20 e segg.).

Infine, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). RMC non è limitata dal principio della libertà di espressione (articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) dato che l'impedimento alla registrazione significa

soltanto che al segno non viene concessa protezione ai sensi del diritto dei marchi e non impedisce al segno di essere usato – anche nel commercio (sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *HIJOPUTA*, punto 26).

Esempi di domande di MC respinte (ordine pubblico / buon costume)

Segno	Consumatore interessato	Ordine pubblico / buon costume	Caso
BIN LADIN	Consumatore generale	Buon costume e ordine pubblico – il marchio richiesto sarà inteso dal grande pubblico come il nome del capo della nota organizzazione terroristica Al Qaeda; i reati terroristici violano l'ordine pubblico e il buon costume (punto 17).	R 0176/2004-2
CURVE 300	Consumatore generale	Buon costume – «CURVE» è una parola offensiva e volgare in rumeno (significa prostitute).	R 0288/2012-2
CURVE	Consumatore generale	Buon costume – «CURVE» è una parola offensiva e volgare in rumeno (significa prostitute).	R 2073/2012-4 (T-266/13 – pendente)
	Consumatore generale	Buon costume – «fucking» è una parola offensiva e volgare in inglese.	R 0168/2011-1
	Consumatore generale	Buon costume – HIJOPUTA è una parola offensiva e volgare in spagnolo.	T-417/10
	Consumatore generale	Il codice penale ungherese vieta determinati «simboli di dispotismo», fra cui la falce e il martello e la stella rossa a cinque punte, che simboleggiano l'ex URSS. Detta disposizione deve essere presa in considerazione non per il suo valore normativo, ma come indizio di fatto che consente di valutare la percezione del pubblico di riferimento (punti 59-63).	T-232/10
PAKI	Consumatore generale	Buon costume – «PAKI» è un insulto razzista in inglese.	T-526/09
SCREW YOU	Consumatore generale (per prodotti diversi da prodotti erotici)	Buon costume – una parte importante dei cittadini comuni della Gran Bretagna e dell'Irlanda troverebbero le parole «SCREW YOU» offensive e obiettabili (punto 26).	R 0495/2005-G
FICKEN	Consumatore generale	Buon costume – «FICKEN» è una parola offensiva e volgare in tedesco (significa fottere).	T-52/13
ATATURK	Consumatore medio nell'ambito del pubblico generale europeo di origine turca	L'uso comune di segni con una connotazione altamente positiva può essere offensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). ATATURK è un simbolo nazionale con valore spirituale e politico per il pubblico generale europeo di origine turca.	R 2613/2011-2

Esempi di domande di MC accettate

Segno	Consumatore interessato	Ordine pubblico / buon costume	Caso
KURO	Consumatore generale	Il fatto che un termine, un nome o un'abbreviazione stranieri presentino alcune somiglianze con una parola offensiva (come kúró) non è di per sé un motivo sufficiente per respingere l'MC richiesto (punto 20). Le vocali «ò» e «ù» sono chiaramente diverse da «o» e «u» senza accento. Inoltre, le parole ungheresi non terminano mai in «o» senza accento (punti 15-18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consumatore generale (per prodotti erotici)	È improbabile che una persona che entra in un sex shop sia offesa da un marchio contenente un linguaggio volgare, sessualmente esplicito (punto 26).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consumatore generale	Sebbene «puta» significhi «prostituta» in spagnolo, l'espressione DE PUTA MADRE significa «fantastico» in spagnolo (slang).	MC 3 798 469 MC 4 781 662 MC 5 028 477

2.7 Carattere ingannevole: articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC

2.7.1 Esame del carattere ingannevole

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (TMD), la cui formulazione è identica a quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, le circostanze che giustificano l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC presuppongono l'**accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore** (cfr. sentenza del 30/03/2006, C-259/04, *Elizabeth Florence Emanuel / Continental Shelf 128 Ltd*, paragrafo 47 e la giurisprudenza ivi citata).

Conformemente a quanto sopra, l'Ufficio, in pratica, avanza la duplice presunzione che:

1. non vi siano motivi per presumere che un marchio venga richiesto intenzionalmente per indurre in errore i clienti. Non si deve sollevare alcuna obiezione riguardo al carattere ingannevole qualora nei confronti dei beni e servizi specificati sia possibile un uso non ingannevole del marchio: ossia si avanza la presunzione che il segno verrà usato in modo non ingannevole se ciò è possibile;
2. il consumatore medio sia ragionevolmente attento e non debba essere considerato particolarmente vulnerabile all'inganno. Generalmente si solleva un'obiezione se il marchio induce a una **chiara** aspettativa che è **palesamente**

contraddittoria rispetto, per esempio, alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica dei prodotti.

Dev'essere sollevata un'obiezione se l'elenco dei prodotti/servizi è redatto in modo tale che l'uso non ingannevole del marchio è impossibile.

Seguono due esempi di marchi di cui è stato accertato il carattere ingannevole rispetto ai prodotti richiesti, in tutto o in parte ⁽²⁾.

Marchio e prodotti	Spiegazione	Causa
LACTOFREE Per il <i>lattosio</i> nella Classe 5	La natura del segno indurrebbe immediatamente il consumatore a ritenere che il prodotto in questione, ossia il «lattosio», non contenga lattosio. È evidente che se il prodotto commercializzato con il segno «LACTOFREE» è lo stesso <i>lattosio</i> , il marchio è ingannevole. NB: articolo 7, paragrafo 1, lettera c) è anche applicabile	R 892/2009-1
TITAN (parola tedesca per «titanio») <i>Edifici portatili e riposizionabili; unità di costruzione trasportabili modulari per la costruzione di edifici prefabbricati riposizionabili; edifici prefabbricati riposizionabili costruiti con unità costruttive trasportabili modulari, nessuno dei suddetti prodotti a base di o contenenti titanio</i> nelle Classi 6 e 19.	Il richiedente, durante il procedimento di ricorso, nel tentativo di superare un'obiezione basata sul carattere descrittivo, si è offerto di limitare le specificazioni di entrambe le classi aggiungendo alla fine l'indicazione <i>nessuno dei suddetti prodotti a base di o contenenti titanio</i> . La Commissione di ricorso ritiene che tale limitazione, se accolta, avrebbe reso il marchio ingannevole per il pubblico germanofono, che avrebbe presunto che i prodotti fossero fatti di titanio, cosa non rispondente al vero.	R 789/2001-3

Dev'essere sollevata un'obiezione se l'elenco dei prodotti/servizi, redatto dettagliatamente, contiene prodotti/servizi in relazione ai quali l'uso non ingannevole del marchio è impossibile.

Nel caso (inventato) di un marchio «KODAK VODKA» per *vodka, rum, gin, whisky*, dev'essere sollevata un'obiezione in relazione ai prodotti specifici per i quali l'uso non ingannevole del marchio è impossibile, ossia *rum, gin, whisky*. Questi casi sono sostanzialmente diversi da quelli (cfr. di seguito) in cui si utilizzano ampie formulazioni/categorie e in cui l'uso non ingannevole del segno è possibile. Per esempio, non si solleverebbe alcuna obiezione in relazione a «KODAK VODKA» depositato per *bevande alcoliche*, dal momento che questa categoria così ampia comprende la vodka, in relazione alla quale il marchio non è ingannevole.

Non dev'essere sollevata alcuna obiezione se l'elenco dei prodotti/servizi è redatto in maniera così ampia che l'uso non ingannevole è possibile.

⁽²⁾ Questi esempi riguardano soltanto l'opportunità di sollevare un'obiezione relativa al carattere ingannevole. Il presente paragrafo non riguarda eventuali obiezioni sollevate sulla base di altri impedimenti assoluti alla registrazione. Pertanto la possibilità che un certo marchio sia oggetto di obiezione prima facie ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e/o c), RMC (o altre disposizioni a riguardo) non è contemplata in questa sede.

Allorché si utilizzano **ampie categorie** nell'elenco di prodotti/servizi, si tratta di stabilire se si debba sollevare un'obiezione in relazione a un'intera categoria quando il marchio sia ingannevole soltanto in relazione ad alcuni prodotti/servizi che rientrano in tale categoria. La politica dell'Ufficio, in tali circostanze, è di non sollevare obiezioni.

L'esaminatore deve presumere che il marchio verrà usato in modo non ingannevole. In altre parole non si sollevano obiezioni riguardo al carattere ingannevole, se è possibile individuare (in una categoria) l'uso non ingannevole.

Quindi, vige il principio che l'**articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, non si applica se la specificazione consiste di ampie categorie che includono prodotti/servizi per i quali l'uso del marchio sarebbe non ingannevole**. Per esempio, nel caso di un marchio «**ARCADIA**» applicato a «vini», non sarebbe opportuno sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, dal momento che l'ampia categoria dei «vini» comprende anche i vini provenienti dall'Arcadia (e poiché Arcadia – che identifica una regione produttrice di vino della Grecia – non è una indicazione geografica protetta a livello comunitario, il richiedente non è obbligato a limitare la specificazione soltanto a vini provenienti dall'Arcadia).

2.7.2 Realtà del mercato e abitudini e percezione dei consumatori

Al momento di valutare se un certo marchio sia ingannevole, **si deve tener conto della realtà del mercato nonché delle abitudini e delle percezioni dei consumatori**.

Per valutare il carattere ingannevole di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, si deve tener conto della **realtà del mercato** (ossia del modo in cui i prodotti e i servizi vengono normalmente distribuiti/messi in vendita/acquistati/forniti, eccetera) nonché delle **abitudini di consumo e della percezione del pubblico di riferimento**, normalmente composto da persone ragionevolmente informate, attente e avvedute.

Per esempio, nel marchio (inventato) «**ELDORADO CAFÈ LATINO**» che copre *caffè, preparati destinati a essere utilizzati come succedanei del caffè, caffè artificiale, cicoria, aromatizzanti alla cicoria; cioccolato, preparati destinati a essere utilizzati come succedanei del cioccolato; tè, cacao; zucchero, riso, tapioca, sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio* nella Classe 30, l'esame dovrebbe portare alle seguenti conclusioni:

- un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, sarebbe giustificata in relazione a preparati destinati a essere utilizzati come succedanei del caffè, cicoria, aromatizzanti alla cicoria perché l'uso del marchio su questi prodotti sarebbe necessariamente ingannevole. Si presumerebbe infatti che il prodotto acquistato è caffè, cosa non rispondente al vero;
- un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, sarebbe giustificata in relazione al tè. Dal momento che questi prodotti possono essere venduti in confezioni assai simili a quelle utilizzate per il caffè, e sono spesso acquistati frettolosamente, è probabile che molti consumatori non si

soffermerebbero ad analizzare la dicitura riportata sulla confezione, ma sceglierebbero tali prodotti dallo scaffale nella (erronea) convinzione che si tratti di caffè.

- tuttavia, per quanto riguarda il caffè, non vi è una «evidente contraddizione» tra la rivendicazione relativa al caffè e la dicitura «CAFÈ LATINO», dal momento che la categoria generale caffè può includere anche caffè proveniente dall'America latina. Quindi non sorge alcuna obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, per la categoria del caffè in sé. La stessa logica si applica in relazione a prodotti che potrebbero essere aromatizzati con il caffè (come *cioccolato, gelati e pasticceria e confetteria*); in questo caso si deve avanzare una presunzione di uso non ingannevole, senza che emerga necessariamente alcuna contraddizione tra la suddetta formulazione e i prodotti;
- infine, per quanto riguarda i prodotti rimanenti, ossia *miele, pane, aceto eccetera*, la presenza della dicitura «CAFÈ LATINO» non darà luogo ad alcuna aspettativa. In relazione a tali prodotti, questa dicitura verrà considerata come chiaramente non descrittiva e quindi non sussiste alcun carattere potenzialmente ingannevole. Nel mercato «reale», il caffè non viene esposto sugli stessi scaffali o negli stessi reparti in cui si trovano pane, miele o aceto. Inoltre i prodotti in oggetto hanno un aspetto e un gusto diversi, e sono solitamente distribuiti in confezioni diverse.

2.7.3 Marchi con connotazioni geografiche relative all'ubicazione del richiedente o al luogo di origine dei prodotti/servizi

Per quanto riguarda i marchi aventi specifiche connotazioni «geografiche» concernenti l'ubicazione del richiedente o il luogo di origine dei prodotti/servizi, occorre notare quanto segue.

Di norma, l'Ufficio non solleva obiezioni riguardo al carattere ingannevole dell'ubicazione geografica del richiedente (indirizzo). In effetti, tale ubicazione geografica, in linea di principio, non ha alcun rapporto con la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi, ossia con l'effettivo luogo di produzione/offerta dei prodotti e dei servizi coperti dal marchio.

Per esempio, un marchio figurativo che contenga le parole **MADE IN USA** per *articoli di abbigliamento* della Classe 25 depositato da un'impresa che abbia la propria sede in Svezia non sarebbe suscettibile di obiezioni mosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC. In questi casi, l'Ufficio presume l'uso non ingannevole del marchio da parte del titolare.

Il carattere ingannevole tuttavia emerge nell'evento ipotetico in cui un marchio figurativo contenente le parole **MADE IN USA**, depositato da un'impresa che abbia la propria sede negli Stati Uniti d'America, venga depositato per un elenco specificamente limitato di prodotti: *articoli di abbigliamento fabbricati in Vietnam* – benché in pratica il verificarsi di casi simili sembri improbabile.

In alcuni casi, il segno potrebbe evocare nella mente dei consumatori impressioni/aspettative, concernenti la provenienza geografica dei prodotti o del designer, che potrebbero non corrispondere alla realtà. Per esempio, marchi come **ALESSANDRO PERETTI o GIUSEPPE LANARO** per articoli di abbigliamento o articoli di moda in generale possono suggerire al pubblico di riferimento che questi


articoli siano disegnati e prodotti da uno stilista italiano, cosa che potrebbe non essere rispondente al vero.

Tuttavia tale circostanza non è sufficiente di per sé a rendere ingannevoli tali marchi. In effetti le «false impressioni/aspettative» provocate dal marchio non equivalgono a un effettivo carattere ingannevole se il segno è meramente evocativo. In questi casi non vi è un evidente contrasto tra l'impressione/l'aspettativa che un segno può evocare e le caratteristiche/qualità dei prodotti e dei servizi che esso copre.

2.7.4 Marchi che fanno riferimento a un'approvazione, uno status o un riconoscimento «ufficiale»

Si deve osservare che, secondo la prassi dell'Ufficio, i marchi che potrebbero evocare un'approvazione, uno status o un riconoscimento ufficiale, senza dare la netta impressione che i prodotti/servizi emanino o siano approvati da un organismo pubblico o da un'organizzazione statutaria, sono accettabili.

Seguono due esempi in cui non è stato riscontrato il carattere ingannevole dei marchi in oggetto, benché allusivi o suggestivi:

Marchio e prodotti	Spiegazione	Causa
<p>THE ECOMMERCE AUTHORITY</p> <p>per servizi commerciali, ovvero fornitura di graduatorie e altre informazioni in materia di venditori, prodotti e servizi relativamente al commercio elettronico mediante Internet, compresi nella Classe 35, e ricerca, consulenza e informazioni nel settore del commercio elettronico, comprese nella Classe 42.</p>	<p>La Commissione di ricorso ha riscontrato che il marchio non era ingannevole, giacché non dava la netta impressione che i servizi emanassero da un'organizzazione governativa o statutaria (la Commissione ha confermato comunque l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), poiché il marchio era privo di carattere distintivo, giacché il pubblico anglofono lo percepirebbe meramente come una semplice affermazione di autopromozione nel rivendicare il livello di competenza dei fornitori di servizi).</p>	<p>R 803/2000-1</p>
 <p>Tra l'altro per l'insegnamento dello sci compreso nella Classe 41.</p>	<p>Secondo la Commissione di ricorso i consumatori francesi avrebbero compreso che il marchio allude al fatto che i servizi sono forniti in Francia, da un centro di insegnamento francese, e riguardano l'apprendimento dello sci «secondo il metodo francese». La Commissione ha aggiunto che il pubblico francese non avrebbe avuto alcun motivo di credere, solo per la presenza del logo tricolore (che non è una riproduzione della bandiera francese) che i servizi fossero forniti da autorità pubbliche o fossero autorizzati da tali autorità.</p>	<p>R 235/2009-1</p> <p>Confermata dal Tribunale in T-41/10</p>

2.7.5 Relazione con altre disposizioni del RMC

Le spiegazioni di cui sopra intendono definire il campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC. Benché vengano trattate nelle rispettive sezioni delle Direttive, nel quadro dell'esame degli impedimenti assoluti e dei possibili scenari in relazione al carattere ingannevole, le seguenti disposizioni possono essere particolarmente rilevanti.

Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC

Secondo la vigente prassi dell'Ufficio se, in seguito a un'obiezione relativa al carattere descrittivo e/o alla mancanza di carattere distintivo, il richiedente il marchio comunitario propone una limitazione nel tentativo di superare l'obiezione, e a condizione che la limitazione proposta soddisfi i requisiti prescritti (domanda incondizionata e adeguatamente formulata), l'elenco originale dei prodotti e/o servizi verrà limitato di conseguenza. Tuttavia, se la limitazione in questione (pur superando l'obiezione iniziale) ha l'effetto di rendere ingannevole il marchio richiesto, l'esaminatore dovrà sollevare un'obiezione relativa al carattere ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC. L'esempio seguente illustra tale scenario:

Il marchio «**ARCADIA**» era originariamente applicato in relazione a *vini, alcolici e liquori* nella classe 33. L'esaminatore ha sollevato obiezione perché il marchio era descrittivo della provenienza geografica dei vini, nella misura in cui l'Arcadia è una regione greca nota per la produzione di vino (tuttavia occorre osservare che l'Arcadia non è un'indicazione geografica protetta). Il richiedente si era offerto di limitare la specificazione dei prodotti per escludere i vini fabbricati in Grecia o, eventualmente, di includere soltanto i vini prodotti in Italia. L'esaminatore ha sostenuto che la limitazione proposta avrebbe reso il marchio ingannevole dal momento che avrebbe fornito false informazioni sull'origine dei prodotti. La Commissione di ricorso ha confermato la spiegazione dell'esaminatore (cfr. decisione del 27/03/2000, R 246/1999-1 – *ARCADIA*, punto 14).

Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC

Tale disposizione esclude dalla registrazione quei marchi che contengono o consistono in bandiere e altri emblemi di Stato, nonché bandiere e altri emblemi di organizzazioni intergovernative internazionali protetti ai sensi dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e la cui inclusione nel marchio non sia stata espressamente autorizzata dalle autorità competenti. Per quanto riguarda le bandiere e gli altri emblemi delle organizzazioni intergovernative internazionali, il problema si pone allorché il pubblico potrebbe erroneamente credere che, per quanto riguarda i prodotti/servizi in questione, esista una connessione tra il richiedente il marchio comunitario e l'organizzazione internazionale la cui bandiera o il cui emblema compaiono nel marchio.

Articolo 7, paragrafo 1, lettere j) e k), RMC (indicazioni geografiche protette)

Tali disposizioni escludono i marchi di vini o alcolici, da un lato, e altri prodotti agricoli e alimentari, dall'altro, che contengono o consistono in indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni geografiche protette (DGP) ove l'elenco dei rispettivi prodotti non specifici che essi hanno la provenienza geografica dichiarata. Ai sensi delle

norme direttamente applicabili dei corrispondenti e specifici regolamenti UE sottesi a tali disposizioni, l'Ufficio deve sollevare obiezioni relativamente alle domande di marchio comunitario laddove l'indicazione geografica protetta sia utilizzata impropriamente o che forniscano indicazioni false o ingannevoli circa la provenienza, l'origine, la natura o le qualità essenziali dei prodotti in questione.

Articolo 17, paragrafo 4, RMC (trasferimento)

Conformemente a questa disposizione, se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non risulterà ingannevole (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti, punto 3.6).

Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMC (motivi di decadenza)

Se, durante l'esame di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, un esaminatore deve limitare la valutazione al significato trasmesso dal segno in relazione ai prodotti/ai servizi in questione (e quindi il segno effettivamente usato non ha alcuna rilevanza), ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMC, il modo in cui il segno viene utilizzato è decisivo dal momento che, in conformità di questa disposizione, un marchio registrato può essere dichiarato decaduto se, in seguito all'uso che viene fatto del segno dal suo titolare o col suo consenso, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.

2.8 Protezione delle bandiere e altri simboli – articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i), RMC

L'articolo 6^{ter} della convenzione di Parigi (CP) ha come scopo di escludere la registrazione e l'utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio identici ad emblemi di stato o ad emblemi, sigle e denominazioni di organizzazioni internazionali intergovernative o che presenterebbero talune similitudini con questi.

«Infatti, una tale registrazione o una tale utilizzazione lederebbe il diritto dello Stato di controllare l'uso dei simboli della sua sovranità e potrebbe inoltre indurre il pubblico in errore circa l'origine dei prodotti ai quali tali marchi sarebbero applicati.» (G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised in Stockholm in 1967 [Guida all'applicazione della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma nel 1967], pagina 96.). Il termine «origine dei prodotti» in questo senso fa riferimento a prodotti provenienti da uno Stato o approvati dall'amministrazione competente e non fabbricati nel territorio di tale Stato o, nel caso dell'UE, nell'UE.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) si riferisce pertanto ai seguenti simboli:

- Stemmi, bandiere, altri emblemi, segni e punzoni ufficiali che appartengono agli stati e sono stati comunicati all'OMPI, sebbene nel caso delle bandiere tale

comunicazione non sia obbligatoria.

- Stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle o denominazioni di organizzazioni internazionali intergovernative che sono stati comunicati all'OMPI, ad eccezione di quelli già oggetto di accordi internazionali per garantirne la protezione (si veda, ad esempio, la Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna del 12/08/1949, il cui articolo 44 protegge gli emblemi della Croce Rossa su fondo bianco, le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» ed emblemi analoghi).

La Corte di giustizia ha chiarito che tali disposizioni possono essere applicate indipendentemente dal fatto che la domanda riguardi prodotti o servizi e che gli ambiti di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, siano analoghi. Si deve pertanto ritenere che entrambi gli articoli accordino almeno un livello equivalente di protezione, dal momento che perseguono lo stesso obiettivo, cioè vietare l'uso di emblemi specifici di interesse pubblico senza il consenso delle autorità competenti (cfr. sentenza 16/07/2009 in cause riunite C-202/08 P e C-208/08 P, *RW feuille d'érable*, punti 78, 79 e 80).

2.8.1 Protezione di stemmi, bandiere, altri emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC – articolo 6*ter*, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, CP

A norma dell'articolo 6*ter*, paragrafo 1, lettera a), CP, la registrazione, come marchio, o come parte di esso, di stemmi, bandiere ed altri emblemi di Stato dei paesi dell'Unione (vale a dire i paesi a cui si applica la CP) o di segni e punzoni ufficiali adottati dagli Stati membri per indicare controllo e garanzia, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sarà respinta qualora non abbia ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente.

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) godono della stessa tutela ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, secondo il quale i membri dell'OMC devono rispettare gli articoli da 1 a 12 e 19 della Convenzione di Parigi.

Pertanto, per rientrare negli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, un marchio:

- deve consistere unicamente di una riproduzione identica o di «un'imitazione araldica» dei simboli di cui sopra;
- deve contenere una riproduzione identica o «un'imitazione araldica» dei simboli di cui sopra.

Inoltre, l'autorità competente deve non aver dato la sua autorizzazione.

Gli stemmi consistono di un disegno o un'immagine raffigurati su uno scudo. Si veda l'esempio di seguito.



Stemmi bulgaro – Banca dati «6ter» n. BG2

Le bandiere di Stato generalmente sono costituite da un disegno rettangolare distintivo utilizzato come simbolo di una nazione. Si veda l'esempio di seguito.



Bandiera croata

L'espressione «altri emblemi di Stato» è piuttosto vaga. Generalmente, segnala qualsiasi emblema che costituisce il simbolo della sovranità di uno Stato, compresi gli stemmi di case regnanti, nonché gli emblemi di Stati inclusi in uno Stato federativo che abbia aderito alla Convenzione di Parigi. Si veda l'esempio di seguito.



Emblema dello Stato danese – Banca dati «6ter» n. DK3

Lo scopo di segni e punzoni ufficiali di controllo e garanzia è quello di certificare che uno Stato, o un'organizzazione debitamente designata da uno Stato a tal fine, abbia verificato che alcuni prodotti soddisfino norme specifiche o siano di un determinato livello di qualità. Vi sono segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia in diversi Stati per metalli preziosi o prodotti quali burro, formaggio, carne, materiale elettrico ecc. I segni e punzoni ufficiali possono anche trovare applicazione nei servizi, ad esempio quelli inerenti a istruzione, turismo ecc. Si vedano gli esempi in basso.



Segno spagnolo ufficiale per la promozione delle esportazioni n. ES1



Punzone del Regno Unito per gli articoli in platino n. GB 40

Occorre notare che l'articolo 6^{ter} della CP non protegge i simboli di cui sopra contro tutte le imitazioni, ma solo contro le «imitazioni araldiche». Il concetto di «imitazione araldica» deve essere interpretato nel senso che «[i]l divieto di imitazione di un emblema, tuttavia, riguarda solo le sue imitazioni da un punto di vista araldico, ossia quelle che riuniscono le connotazioni araldiche che distinguono l'emblema dagli altri segni. La tutela nei confronti di qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico si riferisce quindi non all'immagine in quanto tale, ma alla sua espressione araldica. Al fine di determinare se il marchio contenga un'imitazione dal punto di vista araldico occorre altresì considerare la descrizione araldica dell'emblema in esame» (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16/07/2009 nelle cause riunite C-202/08 P e C-208/08 P, punto 48).

Di conseguenza, quando si effettua un confronto «dal punto di vista araldico», ai sensi dell'articolo 6^{ter} della Convenzione di Parigi, si deve tener conto della descrizione araldica dell'emblema interessato e non di una descrizione geometrica dello stesso emblema, che per sua natura è molto più dettagliata. Infatti, se si tenesse conto della descrizione geometrica dell'emblema, ciò «[d]a un lato [...] porterebbe a negare all'emblema la tutela di cui all'articolo 6^{ter}, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Parigi in presenza di una minima differenza tra le due descrizioni. Dall'altro, il caso della conformità grafica con l'emblema utilizzato dal marchio è già oggetto della prima parte della suddetta disposizione, di modo che l'espressione "qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico" deve essere intesa come avente una portata supplementare» (cfr. ibidem, punto 49).

Ad esempio, un esaminatore deve tener conto della descrizione araldica dell'emblema



europeo – «In campo azzurro un cerchio di dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue» – e non della sua descrizione geometrica: «l'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il gindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo

un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo della base. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 della base. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile».

Inoltre, gli stemmi e gli altri emblemi araldici sono disegnati sulla base di una descrizione relativamente semplice, che comprende determinate indicazioni circa la disposizione e il colore del campo, cui si aggiunge l'elenco dei diversi elementi che compongono l'emblema (per esempio un leone, un'aquila, un fiore ecc.) con l'indicazione dei loro colori e della loro posizione all'interno dell'emblema. Tale descrizione araldica non comporta, invece, indicazioni dettagliate circa la forma dell'emblema e gli elementi specifici che lo compongono, sicché è possibile realizzare diverse interpretazioni artistiche di uno stesso emblema a partire da una medesima descrizione araldica. Se è vero che ciascuna di tali interpretazioni può distinguersi dalle altre per alcuni dettagli, è altrettanto vero che si tratterà in tutti i casi di imitazioni «dal punto di vista araldico» dell'emblema considerato (T-215/06, 28/02/2008, punti 71 e 72).

Ne consegue che un marchio che non riproduca esattamente un emblema di Stato può ciò nonostante rientrare nell'articolo 6ter, n. 1, lettera a) della Convenzione di Parigi qualora sia percepito dal pubblico interessato quale imitazione di tale emblema. Quanto all'espressione «imitazione dal punto di vista araldico» di cui alla predetta disposizione, va nondimeno precisato che qualsiasi divergenza tra il marchio di cui è richiesta la registrazione e l'emblema di Stato, individuata da uno specialista dell'arte araldica, non verrà necessariamente percepita dal consumatore medio che, malgrado differenze al livello di taluni dettagli araldici, può vedere nel marchio un'imitazione dell'emblema di cui trattasi (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16/07/2009 nelle cause riunite C-202/08 P e C-208/08 P, punti 50 e 51).

Inoltre, affinché si applichi l'articolo 6ter, n. 1, lettera a), della Convenzione di Parigi non è necessario esaminare l'impressione complessiva prodotta dal marchio tenendo conto anche degli altri suoi elementi (parole, rappresentazioni grafiche ecc.).

Infatti, l'articolo 6ter, n. 1, lettera a), della Convenzione di Parigi si applica non solo ai marchi, ma anche ad elementi di marchi che comprendono o imitano emblemi di Stato. È sufficiente, quindi, che un singolo elemento del marchio richiesto rappresenti un tale emblema o sia una sua imitazione affinché a tale marchio sia negata la registrazione come marchio comunitario (cfr. anche sentenza del 21/04/2004, T-127/02, ECA, punti 40-41).

2.8.1.1 Esame di marchi costituiti da o contenenti una bandiera di Stato

I passi per l'esame di segni che consistono di o contengono una bandiera di Stato sono tre.

1. Trovare una riproduzione ufficiale della bandiera protetta.
2. Confrontare la bandiera con il marchio per il quale è stata presentata domanda. Il marchio richiesto consiste solo di o contiene una riproduzione identica della bandiera (b)? Oppure consiste solo di o contiene un'imitazione araldica di tale bandiera (b)?

3. Verificare se vi sono prove in archivio che dimostrino che la registrazione della bandiera è stata autorizzata dall'autorità competente.

1 Trovare la bandiera protetta

Come spiegato sopra, gli Stati non sono obbligati a includere bandiere nella lista degli emblemi da comunicare all'OMPI, perché le bandiere dovrebbero essere note.

Tuttavia, alcune bandiere sono state incluse nella lista cui si può accedere tramite lo strumento di ricerca «Article 6ter Structured Search» messo a disposizione dall'OMPI. In caso contrario, gli esaminatori devono fare riferimento ai siti web ufficiali dei governi interessati e ad enciclopedie e/o dizionari per trovare una riproduzione accurata della bandiera di Stato in questione.

2 Confrontare la bandiera con il marchio per il quale è stata presentata domanda

- a) Il marchio richiesto consiste solo di o contiene una riproduzione identica della bandiera? In tal caso, passare al punto successivo.

- b) Il marchio consiste solo di o contiene un'imitazione araldica di una bandiera?

Nel caso delle bandiere, il marchio deve essere confrontato con la descrizione araldica della bandiera in questione. Ad esempio, nella causa T-41/10 del 05/05/2011 (*ESF Ecole du ski français*), la bandiera francese è stata descritta come una bandiera rettangolare o quadrata, composta da tre strisce verticali uguali di colore blu, bianco e rosso.


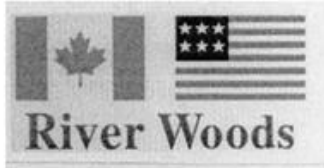
L'esaminatore utilizzerà la descrizione araldica, che fornisce i dettagli della disposizione e del colore di fondo, elenca i diversi elementi che compongono la bandiera (ad esempio un leone, un'aquila, un fiore ecc.) e specifica il colore, la posizione e le proporzioni di quest'ultima per giungere a una conclusione sull'imitazione araldica.

Di norma, la bandiera e il marchio (o la parte del marchio in cui è riprodotta la bandiera) devono essere abbastanza simili affinché si riscontri un'imitazione araldica.

Si veda l'esempio riportato di seguito in cui è stata riscontrata «un'imitazione araldica» di una bandiera:


Bandiera	Domanda di marchio comunitario respinta
	
Bandiera svizzera	MC 8 426 876

L'uso di una bandiera in bianco e nero può essere considerato anch'esso un'imitazione araldica se la bandiera è costituita da o contiene caratteristiche araldiche esclusive. Ad esempio, la rappresentazione in bianco e nero della bandiera canadese nell'esempio qui in basso è considerata un'imitazione araldica.




Bandiera	Domanda di marchio comunitario respinta
	
Bandiera canadese	Domanda di MC 2 793 495

D'altra parte, per le bandiere composte solo da strisce di tre colori (sia verticali sia orizzontali) una riproduzione in bianco e nero non sarà considerata un'imitazione araldica perché bandiere di questo tipo sono piuttosto comuni.

Come già spiegato in precedenza, la presenza di altri elementi nei marchi è irrilevante; questo è stato confermato dal respingimento della domanda di registrazione del MC 10 502 714 da parte della Commissione di ricorso.

Bandiera	Segno
<p>Le bandiere di, ad esempio, Belgio, Repubblica ceca, Francia, Italia, Lettonia, Austria, Finlandia e Svezia.</p>	 <p>Domanda di MC 10 502 714, R 1291/2012-2</p>
<p>“...le bandiere...sono tutte rappresentate nel marchio e saranno riconosciute immediatamente come tali dal pubblico originario di quelle parti dell'UE, nonché da molte altre persone sul relativo territorio. ... queste non si fondono le une nelle altre in modo da far scomparire le loro caratteristiche individuali. Va notato inoltre che le bandiere che appaiono nella parte bassa del marchio ... non sono capovolte, bensì sono presentate esattamente come lo sarebbero normalmente.</p> <p>Come fatto presente dalla Corte nella sentenza del 16 luglio 2009, C-202/08 P e C-208/08, “RW feuille d’érable” al punto 59, l’art. 6 <i>ter</i>, n.1, lettera a), della Convenzione di Parigi si applica non solo ai marchi, ma anche agli elementi di marchi che richiamano o imitano emblemi di Stato. Pertanto è sufficiente che un solo elemento del marchio richiesto rappresenti un simile emblema o un’imitazione dello stesso perché sia negata la registrazione come marchio comunitario ... Di conseguenza, gli argomenti del richiedente che nonostante il fatto che il marchio contenga varie bandiere nazionali, e che questa sia solo una piccola parte del marchio superata dalla presenza degli elementi aggiuntivi, e che tali elementi sono più dominanti e distintivi, non sono sufficienti (par. 18-19).</p>	

Se un elemento ha una forma diversa da una bandiera (ad es. è circolare), non è considerato un'imitazione araldica. Altre forme differenti che non sono imitazioni araldiche sono illustrate negli esempi esposti di seguito:

Bandiera	Domanda di marchio comunitario accettata
	 <p>Domanda di MC 5 851 721</p>
	

Impedimenti assoluti

Bandiera italiana	Domanda di MC 5 514 062
	
Bandiera svizzera	Domanda di MC 6 015 473
	
Bandiera finlandese	Domanda di MC 7 087 281

Bandiera	Domanda di marchio comunitario accettata
	
Bandiera svedese	Domanda di MC 8 600 132
	
Bandiera danese	Domanda di MC 8 600 173
	
Bandiera francese	MC 4 624 987, T-41/10

Va osservata la distinzione tra i casi esaminati nella domanda di marchio comunitario n. 8 426 876 (respinta) e la domanda di marchio comunitario n. 6 015 473 (non respinta). Nell'ultimo caso si è deciso di non respingere la domanda per il numero di modifiche: un cambiamento nella forma (da quadrato a cerchio), un cambiamento nelle proporzioni (le linee bianche della croce nella domanda di MC n. 6 015 473 sono più

lunghe e più sottili di quelle della bandiera) e un cambiamento di colore, in quanto la croce della domanda di MC n. 6 015 473 ha un'ombra.

3 Controllare se la registrazione è stata autorizzata

Una volta che l'esaminatore ha riscontrato che il marchio è costituito da o contiene una bandiera o un'imitazione araldica della stessa, deve verificare la presenza di prove in archivio che dimostrino che la registrazione è stata autorizzata dall'autorità competente.

Qualora non esistano tali prove l'esaminatore respingerà la registrazione del marchio per cui è stata presentata domanda. Nel documento con il quale si respinge la domanda si riprodurrà la bandiera ufficiale a colori, indicando la fonte della riproduzione.

Tale rifiuto può essere revocato solo se il richiedente dimostra che l'autorità competente dello Stato in questione ha autorizzato la registrazione del marchio.

Portata del rifiuto: nel caso delle bandiere di Stato, i marchi che rientrano nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, devono essere respinti per tutti i prodotti e servizi richiesti.

2.8.1.2 Esame di marchi costituiti da o contenenti stemmi e altri emblemi di Stato

Per l'esame di marchi che consistono di o contengono stemmi o altri emblemi di Stato si seguono gli stessi passaggi menzionati in relazione alle bandiere di Stato.

Tuttavia, per essere protetti, stemmi e altri simboli di Stato devono essere contenuti nella «lista di stemmi ed emblemi di Stato», alla quale si può accedere tramite lo strumento di ricerca «Article 6ter Structured Search» messo a disposizione dall'OMPI all'indirizzo <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>.

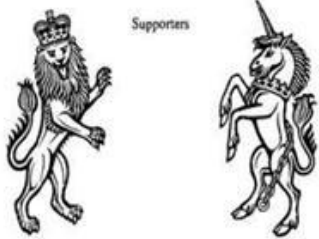



Field Code Changed

La base dati Article 6ter dell'OMPI fornisce i dettagli di elementi scritti e contiene riferimenti alle categorie del codice di classificazione di Vienna. Pertanto, il modo migliore per fare delle ricerche è utilizzando tale codice.

In questi casi, il simbolo protetto, che molto spesso consiste di o contiene rappresentazioni grafiche ricorrenti quali corone, unicorni, aquile, leoni ecc., e il marchio (o la parte del marchio in cui il simbolo viene riprodotto) devono essere strettamente simili.



Per informazioni generali su questo aspetto e sulle descrizioni araldiche si veda la spiegazione del paragrafo 2.8.1.1 «Esame di marchi costituiti da o contenenti una bandiera di Stato» di cui sopra.

Ecco due esempi in cui è stata riscontrata «un'imitazione araldica» di un simbolo di Stato:

Emblema protetto	Domanda di marchio comunitario respinta
	
Emblema britannico – Numero 6ter: GB4	MC 5 627 245, T-397/09
	
Emblema canadese – Numero 6ter: CA2	Domanda di MC 2 785 368 (CGUE C-202/08)

Il Tribunale ha rilevato che gli elementi di sostegno contenuti nella domanda di MC n. 5 627 245 erano quasi identici a quelli dell'emblema protetto sotto il segno GB4. L'unica differenza sta nelle corone dei due segni. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che l'eventuale differenza tra il marchio e l'emblema di Stato rilevata da un esperto in araldica non sarebbe necessariamente percepita dal consumatore medio che, malgrado certe differenze nei dettagli araldici, può vedere nel marchio un'imitazione dell'emblema. Pertanto, il Tribunale ha concluso che la Commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il marchio richiesto contenesse un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema GB4, tutelato in forza dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (causa T-397/09, punti 24-25).

Nell'esempio riprodotto in basso l'esaminatore ha riscontrato «un'imitazione araldica» di emblemi di Stato. Tuttavia, la decisione è stata annullata dalla Commissione di ricorso, che ha ritenuto che il segno richiesto non fosse identico all'emblema nazionale irlandese. Non contiene neanche un'imitazione degli emblemi nazionali dell'Irlanda e non riproduce caratteristiche araldiche tipiche di tali emblemi (R 0139/2014-5, punto 16):



Emblema di Stato	Domanda di MC
	
Emblemi di Stato irlandesi: numeri 6ter. IE 11 - IE 14	Domanda di MC 11 945 797

Va inoltre notato che le riproduzioni in bianco e nero di stemmi e altri emblemi di Stato possono comunque essere considerate imitazioni araldiche se il simbolo protetto contiene o è costituito da caratteristiche araldiche uniche (si veda l'esempio dell'emblema canadese).

Inoltre, la presenza di altri elementi nei marchi respinti è irrilevante.

Vi è imitazione araldica anche quando il simbolo protetto è riprodotto solo parzialmente, purché ciò che è parzialmente riprodotto rappresenti l'elemento significativo/gli elementi significativi del simbolo protetto e una o più caratteristiche araldiche uniche.

Di seguito si riporta un esempio di imitazione araldica parziale perché l'elemento significativo del simbolo protetto, l'aquila con le frecce sopra l'emblema, è una rappresentazione grafica araldica unica e le sue caratteristiche araldiche sono imitate nella domanda di marchio comunitario:

Emblema protetto	Domanda di marchio comunitario respinta
	
Emblema del Ministero di Giustizia degli Stati Uniti; numero 6ter. US40	MC 4 820 213

Nel seguente esempio non vi è imitazione araldica di un emblema di Stato:

Emblema protetto	Domanda di marchio comunitario accettata
	
Numero 6ter. AT10	MC 8 298 077

La domanda di marchio comunitario n. 8 298 077 non è un'imitazione araldica del simbolo austriaco perché la sua forma è diversa e le linee all'interno della croce bianca del simbolo austriaco non sono presenti nella domanda di MC.

Una volta che l'esaminatore ha riscontrato che un marchio riproduce un simbolo (o è un'imitazione araldica di quest'ultimo), deve verificare se vi sono prove in archivio che dimostrino che la registrazione è stata autorizzata dall'autorità competente.

Qualora non esistano tali prove l'esaminatore respingerà la registrazione del marchio per cui è stata presentata domanda. Nel documento con il quale si respinge la domanda si riprodurrà il simbolo protetto, citando il suo numero 6ter.

Tale rifiuto può essere revocato solo se il richiedente dimostra che l'autorità competente dello Stato in questione ha autorizzato la registrazione del marchio.

Portata del rifiuto: nel caso dei simboli dello Stato, i marchi che rientrano nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, devono essere rifiutati per tutti i prodotti e servizi richiesti.

2.8.1.3 Esame di marchi costituiti da o contenenti segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia

I passi che l'esaminatore deve seguire sono gli stessi seguiti per le bandiere di Stato, gli stemmi protetti ed altri emblemi di Stato di cui sopra.

Tuttavia, la portata del rifiuto è limitata. I marchi che consistono di o contengono un'identica riproduzione/imitazione araldica di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, saranno rifiutati solo per i prodotti che sono identici o simili a quelli a cui si applicano detti simboli (articolo 6ter, paragrafo 2, CP).

2.8.2 Protezione di stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle e denominazioni di organizzazioni internazionali intergovernative ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC – Articolo 6ter, paragrafo 1, lettere b) e c), CP

A norma dell'articolo 6ter, paragrafo 1, lettere b) e c), CP, la registrazione, o come

marchio o come un suo elemento, di stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle e denominazioni di organizzazioni internazionali intergovernative (di cui uno o più paesi dell'Unione di Parigi è/sono membro/i) o di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sarà respinta nel caso in cui l'autorità competente non abbia concesso la sua autorizzazione.

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) godono della stessa tutela ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, secondo il quale i membri dell'OMC devono rispettare gli articoli da 1 a 12 e 19 della Convenzione di Parigi.

Inoltre, il marchio deve essere di natura tale da far pensare al pubblico che vi è un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni, o da fuorviare il pubblico circa l'esistenza di un nesso tra il titolare e l'organizzazione.

Le organizzazioni internazionali intergovernative (IGO) comprendono organismi quali le Nazioni Unite, l'Unione postale universale, l'Organizzazione mondiale del turismo, l'OMPI ecc.

A questo proposito, l'Unione europea non deve essere considerata né come organizzazione internazionale nel senso consueto, né come un'associazione di Stati, bensì piuttosto come «un'organizzazione sovranazionale», vale a dire un'entità autonoma con propri diritti sovrani e un ordinamento giuridico indipendente dagli Stati membri, al quale sono soggetti sia gli Stati membri stessi sia i loro cittadini all'interno delle aree di competenza dell'UE.

Da una parte, i trattati hanno portato alla creazione di un'Unione indipendente a cui gli Stati membri hanno ceduto alcuni dei loro poteri sovrani. I compiti assegnati all'UE sono molto diversi da quelli di altre organizzazioni internazionali; mentre queste ultime hanno principalmente compiti di natura tecnica chiaramente definiti, l'UE ha aree di responsabilità che insieme costituiscono essenziali attributi di statualità.

D'altra parte, anche le istituzioni dell'UE hanno poteri soltanto in alcune aree per perseguire gli obiettivi specificati nei trattati; esse non sono libere di scegliere i loro obiettivi allo stesso modo di uno Stato sovrano. Inoltre, l'Unione europea non ha né la competenza generale di cui godono gli Stati sovrani né la facoltà di stabilire nuove aree di competenza («competenza sulla competenza»).




Nonostante la particolare natura giuridica dell'Unione europea, al solo fine di applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), l'Unione europea è paragonata a un'organizzazione internazionale. In pratica, si terrà conto del fatto che il campo di attività dell'Unione europea è così ampio (cfr. sentenza del 15/01/2013, causa T-413/11 *EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES*, punto 69) che è molto probabile che l'esaminatore riscontri un nesso tra i prodotti e servizi in questione e le attività dell'UE.

Di seguito si illustrano le bandiere e i simboli più importanti dell'UE, protetti dal Consiglio d'Europa:



Impedimenti assoluti

	
Numero 6ter: QO188	Numero 6ter: QO189

I seguenti simboli sono stati protetti per la Commissione:

		
Numero 6ter: QO245	Numero 6ter: QO246	Numero 6ter: QO247

I seguenti simboli sono stati protetti per la Banca centrale europea:

	
Numero 6ter: QO852	Numero 6ter: QO867

I passi per l'esame di marchi che contengono lo stemma, la bandiera o altri simboli di un'organizzazione internazionale intergovernativa sono quattro.

1. Trovare una riproduzione ufficiale del simbolo protetto (che può essere una sigla o una denominazione).
2. Confrontare il simbolo con il marchio per il quale è stata presentata domanda.
3. Controllare se il marchio richiesto suggerisce al pubblico di riferimento che vi è un nesso tra il titolare e l'organizzazione internazionale o inganna il pubblico circa l'esistenza di un tale nesso.
4. Verificare se vi sono prove in archivio che dimostrino che la registrazione è stata autorizzata dall'autorità competente.

1. Trovare il simbolo protetto (sigla o denominazione)

Per essere protetti, i simboli di organizzazioni intergovernative internazionali devono essere inseriti nell'elenco pertinente. A differenza di quanto accade per le bandiere di Stato, questo requisito si applica anche alle bandiere delle organizzazioni internazionali.

Si può accedere alla banca dati di riferimento tramite lo strumento di ricerca «Article 6ter Structured Search» messo a disposizione dall'OMPI. Anche in questo caso il modo migliore per fare delle ricerche è utilizzando il codice della classificazione di Vienna.

2. Confrontare il simbolo con il marchio per il quale è stata presentata domanda

Il marchio richiesto consiste solo di o contiene una riproduzione identica del simbolo protetto di un'organizzazione internazionale intergovernativa oppure consiste di o contiene un'imitazione araldica dello stesso?





- a) Il marchio richiesto consiste solo di o contiene una riproduzione identica del simbolo protetto? In tal caso, passare al punto successivo.
- b) Il marchio richiesto consiste solo di o contiene un'imitazione araldica dello stesso?

La prova è la stessa che per le bandiere di Stato e i simboli, vale a dire, il simbolo protetto e il marchio (o la parte del marchio in cui è riprodotto il simbolo protetto) devono essere strettamente simili. Lo stesso vale per le sigle e le denominazioni di organizzazioni intergovernative internazionali (cfr. decisione della Commissione di ricorso nella causa R 1414/2007-1 – ESA).

I seguenti marchi sono stati respinti perché contenenti «imitazioni araldiche» della bandiera dell'Unione europea protetta ai sensi del numero 6ter QO188:



Domanda di MC 2 305 399	Domanda di MC 448 266	Domanda di MC 6 449 524

		
Domanda di MC 7 117 658	Domanda di MC 1 106 442 (T-127/02)	MC 4 081 014 (1640 C)
		
	Domanda di MC 2 180 800 (T-413/11)	

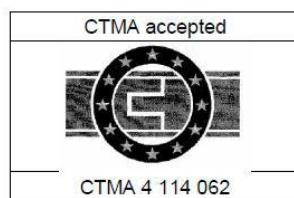
Per le imitazioni araldiche della bandiera dell'Unione europea (QO188 di cui sopra), si ritiene rilevante il fatto che (a) vi sono 12 stelle a cinque punte, (b) le stelle sono in cerchio e non si toccano fra loro e (c) le stelle spiccano su uno sfondo più scuro.

In particolare, si deve tener presente che «la rappresentazione grafica sotto forma di dodici stelle disposte in cerchio è l'elemento più importante l'emblema dell'Unione Europea ("l'emblema") perché trasmette messaggi forti: (a) il cerchio di stelle dorate simboleggia la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa e (b) il numero dodici evoca la perfezione, la completezza e l'unità. L'altro elemento dell'emblema è uno sfondo di un colore atto a evidenziare la rappresentazione grafica» (cfr. decisione della Commissione di ricorso nella causa R 1401/2011-1, punto 21).

Da quanto precede risulta che la rappresentazione della bandiera dell'UE in bianco e nero può essere considerata un'imitazione araldica se le stelle spiccano su uno sfondo scuro in modo tale da dare l'impressione di essere una riproduzione in bianco e nero

della bandiera dell'Unione europea (cfr. domanda di MC n. 1 106 442 di cui sopra).

Per contro, l'esempio di seguito illustra un caso in cui la riproduzione in bianco e nero di un cerchio di stelle non dà l'impressione di essere una riproduzione in bianco e nero della bandiera dell'UE:

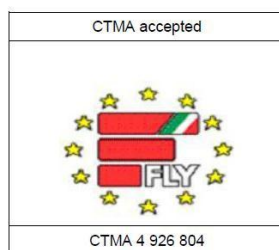


I casi riportati di seguito non sono considerati come imitazioni araldiche della bandiera dell'Unione europea perché non riproducono dodici stelle in cerchio (cioè entrambi i

marchi sono stati accettati):

	
Domanda di MC 5 639 984	Domanda di MC 6 156 624

La domanda di marchio riportata di seguito non è un'imitazione araldica perché, sebbene le stelle siano gialle, non c'è uno sfondo blu (o di colore scuro):



3. Controllare se il marchio richiesto suggerisce al pubblico di riferimento che vi è un nesso tra il titolare e l'organizzazione internazionale o inganna il pubblico circa l'esistenza di un tale nesso.

Un nesso si ritiene suggerito non solo se il pubblico potrebbe credere che i prodotti o servizi hanno origine nell'organizzazione in questione, ma anche se potrebbe credere

che i prodotti o servizi hanno l'approvazione o la garanzia di tale organizzazione o sono vincolati ad essa (cfr. sentenza del Tribunale del 15/01/2013, causa T-413/11, *EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES*, punto 61).

Per valutare le circostanze correttamente, l'esaminatore deve tener conto dei seguenti punti:

- i prodotti e/o servizi coperti dalla domanda di MC;
- il pubblico di riferimento;
- l'impressione complessiva trasmessa dal marchio.



Per quanto riguarda la bandiera dell'Unione europea, l'esaminatore deve valutare se vi sono sovrapposizioni tra i prodotti e/o i servizi rivendicati e le attività dell'Unione europea, tenendo presente che l'Unione europea è attiva in numerosi settori e regolamenta prodotti e servizi in tutti i settori dell'industria e del commercio, come risulta dall'ampia varietà di direttive da essa adottate. Analogamente, l'esaminatore deve tener conto del fatto che anche i consumatori medi potrebbero essere a conoscenza di tali attività, il che significa, nella pratica, che è molto probabile che l'esaminatore riscontri un nesso nella maggior parte dei casi.

Infine, a differenza dell'articolo 6ter, n. 1, lettera a) della Convenzione di Parigi, per il quale è sufficiente che il segno contenga o sia costituito dall'emblema o da una sua imitazione araldica, l'articolo 6ter, n. 1, lettera c) della Convenzione di Parigi richiede una valutazione globale.

Ne consegue che, contrariamente a quanto accade per gli emblemi di Stato e le bandiere, in questi casi l'esaminatore deve tener conto anche degli altri elementi di cui è composto il marchio. Infatti non si può escludere che tutti gli altri elementi del segno potrebbero portare alla conclusione che il pubblico non collegherebbe il segno con un'organizzazione internazionale intergovernativa (cfr. sentenza del 15/01/2013, T-413/11, *EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES*, punto 59).

Sempre con riferimento alla bandiera dell'UE, va rilevato che, di norma, elementi verbali quali «EURO» / «EUROPEAN» in una domanda di MC possono suggerire maggiormente un nesso con l'UE, in quanto si potrebbe pensare che sottintendano l'approvazione, i servizi di controllo di qualità o garanzia di un'agenzia ufficiale dell'UE in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.

Di seguito si illustrano due esempi di marchi in cui è stato riscontrato un nesso con l'UE:

	
P&S	<p>Classe 16: <i>Periodici e altre pubblicazioni.</i> Classe 42: <i>Preparazione di relazioni o studi relativi ad auto, moto e biciclette.</i></p>
Motivazione	<p>Il marchio è stato respinto per tutti i prodotti e servizi per i seguenti motivi: (26) I consumatori di questo mercato sono consapevoli di quanto sia importante la credibilità per le aziende che forniscono indagini e relazioni su prodotti costosi e potenzialmente pericolosi come i veicoli. I consumatori possono anche essere a conoscenza che l'Unione europea è impegnata in tali attività attraverso la sua associazione con Euro E.N.C.A.P., che fornisce ai consumatori dell'industria automobilistica valutazioni indipendenti sulla sicurezza e sulle prestazioni di automobili vendute sul mercato europeo. Alla luce di ciò e del fatto che il marchio del proprietario contiene un elemento araldico riconoscibile dell'emblema europeo, il pubblico potrebbe immaginare che l'inserimento delle dodici stelle d'oro dell'emblema dell'UE nell'MC indichi un nesso fra il proprietario e l'UE.</p>
	

P&S	<p>Classe 9: <i>Computer hardware, software, supporti dati registrati.</i></p> <p>Classe 41: <i>Organizzazione e direzione di convegni, seminari, simposi, congressi e conferenze; fornitura di insegnamento, istruzione, formazione; consulenza in materia di formazione e perfezionamento.</i></p> <p>Classe 42: <i>Creazione, aggiornamento e manutenzione di programmi per computer; progettazione di programmi per computer; consulenza in materia di computer; noleggio di hardware e software; noleggio di tempi di accesso a banche dati.</i></p>
Motivazione	<p>Il marchio è stato respinto per tutti i prodotti e servizi per i seguenti motivi: la Commissione di ricorso ha riscontrato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, vi era una certa sovrapposizione tra i prodotti e i servizi offerti dal ricorrente e le attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. La commissione di ricorso, tra l'altro, ha fatto riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che è disponibile su CD-ROM (vale a dire su un supporto di registrazione dati), a seminari, programmi di formazione e conferenze offerti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea in numerosi settori, e un a un gran numero di banche dati messe a disposizione del pubblico da queste istituzioni, in particolare la banca dati EUR-Lex.</p> <p>Data la vasta gamma di prodotti e servizi che possono essere offerti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, non si può escludere, per il tipo di prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, che il pubblico di riferimento possa credere che vi sia un nesso tra il richiedente e tali istituzioni. Di conseguenza, la Commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che era possibile che la registrazione desse al pubblico l'impressione che vi fosse un nesso tra il marchio richiesto e le istituzioni in questione.</p>

4. Controllare se la registrazione è stata autorizzata

Qualora non vi siano prove che la registrazione del marchio richiesto sia stata autorizzata, l'esaminatore respingerà la domanda di registrazione. Nel documento con il quale si respinge la domanda si riprodurrà il simbolo protetto, citando il suo numero *6ter*.

L'esaminatore indicherà inoltre chiaramente i prodotti e i servizi respinti e le ragioni per cui il marchio suggerisce al pubblico un nesso con l'organizzazione in questione.

Tale rifiuto può essere revocato solo se il richiedente dimostra che l'autorità competente ha autorizzato la registrazione del marchio.

Portata del rifiuto: nel caso di bandiere e simboli di organizzazioni internazionali intergovernative, il rifiuto deve specificare i prodotti e/o i servizi interessati, vale a dire quelli rispetto ai quali, secondo l'esaminatore, il pubblico individuerrebbe un nesso tra il marchio e l'organizzazione.

2.8.3 Protezione di distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli coperti dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, i marchi non saranno registrati se comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli coperti dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi e sono di particolare interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non abbia acconsentito alla loro registrazione.

Come già illustrato in precedenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, si riferisce a tutti gli altri distintivi, emblemi o stemmi che non sono stati comunicati a norma

dell'articolo 6ter, n. 3, lettera a), della Convenzione di Parigi, indipendentemente dal fatto che siano gli emblemi di uno Stato o di un'organizzazione internazionale intergovernativa, ai sensi dell'articolo 6ter, n. 1, lettera a) o b), CP o di enti pubblici o amministrazioni diversi da quelli coperti dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi, come ad esempio province o comuni.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, hanno entrambi un ambito di applicazione simile e accordano quanto meno livelli di protezione equivalenti.

Ciò significa che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, trova applicazione non solo quando i simboli di cui sopra sono riprodotti in modo identico a un marchio o ad una parte di esso, ma anche quando il marchio è costituito da o contiene un'imitazione di tali simboli. Qualsiasi altra interpretazione di questa disposizione avrebbe come conseguenza che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, offra meno protezione rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC. Seguendo lo stesso ragionamento, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, si applica quando il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico circa l'esistenza di un nesso tra il titolare del marchio e l'organismo al quale si riferiscono i simboli di cui sopra. In altre parole, la protezione offerta dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, è subordinata all'esistenza di un nesso tra il marchio e il simbolo. In caso contrario, i marchi ai quali si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, otterrebbero una tutela più ampia rispetto a quella offerta dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC (cfr. sentenza del 10/07/2013, T-3/12, *MEMBER OF EURO EXPERTS*).

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), non definisce simboli di «particolare interesse pubblico». Tuttavia, è ragionevole supporre che la natura di tali fattori può variare e potrebbe includere, ad esempio, simboli religiosi, simboli politici o simboli di enti pubblici o amministrazioni diversi da quelli coperti dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi, come ad esempio province o comuni. In ogni caso, il «particolare interesse pubblico» in questione deve essere riflesso in un documento pubblico, ad esempio uno strumento giuridico, un regolamento o un altro atto normativo nazionale o internazionale.

Il Tribunale ha affermato che esiste un «particolare interesse pubblico» quando l'emblema presenta un nesso speciale con una delle attività svolte da un'organizzazione internazionale intergovernativa (cfr. sentenza del 10/07/2013, T-3/12, *MEMBER OF EURO EXPERTS*, punto 44). In particolare, Il Tribunale ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, si applica anche quando l'emblema si limita ad evocare uno dei settori di azione dell'Unione europea, anche qualora detta azione concerna soltanto taluni Stati membri dell'Unione europea (cfr. *ibid.*, punti 45 e 46).

Ciò conferma che la protezione offerta dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, si applica anche ai simboli che sono di particolare interesse pubblico soltanto in un unico Stato membro o in parte di esso (articolo 7, paragrafo 2, RMC).

I passi per l'esame di marchi che contengono distintivi, emblemi e stemmi di particolare interesse pubblico sono quattro.

1. Trovare il simbolo di particolare interesse pubblico.
2. Confrontare il simbolo con il marchio per il quale è stata presentata domanda.

3. Controllare se il marchio richiesto suggerisce al pubblico di riferimento che vi è un nesso tra il titolare e l'autorità cui il simbolo fa riferimento o se inganna il pubblico circa l'esistenza di un tale nesso.
 4. Verificare se vi sono prove in archivio che dimostrino che la registrazione è stata autorizzata dall'autorità competente.
1. Trovare il simbolo di particolare interesse pubblico

Allo stato attuale, non esiste un elenco o una banca dati che consenta agli esaminatori di identificare quali simboli sono di particolare interesse pubblico, specialmente in uno Stato membro o in parte di esso. Pertanto, le osservazioni di terzi rischiano di rimanere la fonte di molte decisioni contrarie alla registrazione di tali simboli.

Un esempio di un simbolo di particolare interesse pubblico è la Croce Rossa, che è protetta dalla Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, firmata a Ginevra (<http://www.icrc.org/> e <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions>).

I seguenti simboli sono protetti ai sensi della Convenzione di Ginevra:



Oltre ai simboli, anche le loro denominazioni sono protette (da sinistra a destra) come segue: «Croce Rossa», «Mezzaluna Rossa» e «Cristallo Rosso».

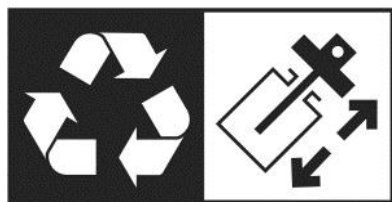
Un altro esempio di un simbolo di particolare interesse pubblico è il simbolo olimpico,

come definito nel Trattato di Nairobi sulla tutela del simbolo olimpico. Secondo la definizione del Trattato di Nairobi, «[i]l simbolo olimpico consiste in cinque cerchi intrecciati: blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in questo ordine da sinistra a destra. esso consiste dei soli cerchi olimpici, siano essi raffigurati in un unico colore o in colori differenti.»



Il seguente simbolo non è stato considerato un simbolo di particolare interesse pubblico:

RESPONSABLE RECYCLING PACKAGING



SEPARATE GLASS FROM PLASTIC

Per quanto riguarda il simbolo del riciclaggio (a sinistra) non si è ritenuto che fosse protetto da questa disposizione in quanto simbolo commerciale.

2. Confrontare il simbolo con il marchio per il quale è stata presentata domanda

Il marchio richiesto consiste solo di o contiene una riproduzione identica del simbolo di particolare interesse pubblico? Il marchio richiesto consiste solo di o contiene un'imitazione araldica dello stesso?

- (a) Il marchio richiesto consiste solo di o contiene una riproduzione identica del simbolo? In tal caso, passare al punto successivo.
- (b) Il marchio richiesto consiste solo di o contiene un'imitazione araldica del simbolo?

La prova è uguale a quella per le bandiere e i simboli di organizzazioni internazionali intergovernative, vale a dire, il simbolo protetto e il marchio (o la parte del marchio in cui è riprodotto il simbolo) devono essere abbastanza simili.

Gli esempi riportati di seguito riguardano marchi respinti perché contenenti il simbolo della Croce Rossa o un'imitazione araldica dello stesso.

Domande di marchio comunitario respinte		
		
WO 964 979	Domanda di MC 2 966 265	Domanda di MC 5 988 985

D'altra parte, tradizionalmente sono state usate, e lo sono ancora, diverse croci rosse notorie la cui presenza in un marchio non sarebbe considerata una riproduzione della «Croce Rossa». Di seguito si riportano alcuni famosi esempi:

		
Croce Templare	Croce di San Giorgio	Croce di Malta

L'MC in basso è stato accettato perché conteneva due riproduzioni della Croce Templare.



Un marchio che contiene una croce in bianco e nero (o tonalità di grigio) non è suscettibile di obiezione; né lo è una croce in un colore diverso dal rosso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC.

Domande di marchio comunitario accettate		
		
Domanda di MC 8 986 069	Domanda di MC 9 019 647	Domanda di MC 9 025 768

- Controllare se il marchio richiesto suggerisce al pubblico di riferimento che vi è un nesso tra il titolare e l'autorità cui il simbolo fa riferimento o se inganna il pubblico circa l'esistenza di un tale nesso.

Un nesso si ritiene suggerito non solo se il pubblico potrebbe credere che i prodotti o servizi hanno origine nell'autorità in questione, ma anche se potrebbe credere che i prodotti o servizi hanno l'approvazione o la garanzia di tale autorità o sono altrimenti vincolati ad essa (cfr. sentenza del Tribunale del 10/07/2013, T-3/12, *MEMBER OF EURO EXPERTS*, punto 78).

Per valutare le circostanze correttamente, l'esaminatore deve tener conto, come sopra, dei seguenti punti:

- i prodotti e/o servizi coperti dalla domanda di MC;
- il pubblico di riferimento;
- l'impressione complessiva trasmessa dal marchio.

L'esaminatore deve valutare se vi sono sovrapposizioni tra i prodotti e/o servizi rivendicati e le attività dell'autorità in questione e se il pubblico di riferimento potrebbe esserne consapevole.

In particolare, per quanto riguarda l'Unione europea, l'esaminatore deve tener conto del fatto che quest'ultima è attiva in numerosi settori, come risulta dall'ampia varietà di direttive da essa adottate.

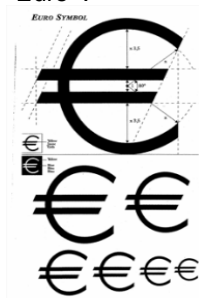
Inoltre, l'esaminatore deve tener conto anche degli altri elementi di cui è composto il marchio. Infatti, non si può escludere che tutti gli altri elementi del segno potrebbero portare alla conclusione che il pubblico non collegherebbe il segno con l'autorità in questione (cfr. sentenza del Tribunale del 10/07/2013, T-3/12 *MEMBER OF EURO EXPERTS*, punto 107).

Sempre con riferimento all'UE, va rilevato che, di norma, elementi verbali quali «EURO» / «EUROPEAN» in una domanda di MC possono suggerire maggiormente un nesso con l'UE, in quanto si potrebbe pensare che sottintendano l'approvazione dell'UE (cfr. sentenza del Tribunale del 10/07/2013, T-3/12 *MEMBER OF EURO EXPERTS*, punto 113).

Ad esempio, il Tribunale (causa T-3/12) ha confermato che il seguente marchio (domanda di MC n. 6 110 423, che copre le Classi 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 e 45)



rientra nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC, in quanto contiene un'imitazione (araldica) del simbolo «Euro».



4. Controllare se la registrazione è stata autorizzata

Vi sono prove in archivio che dimostrino che l'autorità competente abbia autorizzato la registrazione?

Qualora non esistano tali prove l'esaminatore respingerà la registrazione del marchio per cui è stata presentata domanda. L'obiezione riprodurrà il simbolo e fornirà al richiedente tutti i dettagli necessari e, in particolare, informazioni sul motivo per cui il simbolo è di «particolare interesse pubblico» (ad esempio, se protetto da uno strumento internazionale, un riferimento a tale strumento; nel caso della Croce Rossa è la Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, firmata a Ginevra: <http://www.icrc.org/> e <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions>).

Tale rifiuto può essere revocato solo se il richiedente dimostra che l'autorità competente ha acconsentito alla registrazione del marchio.

Portata del rifiuto: nel caso di simboli di particolare interesse pubblico, il rifiuto deve specificare i prodotti e/o i servizi interessati, vale a dire quelli rispetto ai quali, secondo l'esaminatore, il pubblico individuerrebbe un nesso tra il marchio e l'autorità.

2.9 Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC

2.9.1 Introduzione

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si applica agli MC in conflitto con le indicazioni geografiche di vini e alcolici.

Più in particolare, esso esclude dalla registrazione i MC dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC non si riferisce in modo esplicito ai regolamenti dell'UE specifici sulla protezione delle indicazioni geografiche di vini e alcolici. A tale proposito, l'Ufficio adotta un approccio sistematico e interpreta l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, in linea con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC. In altri termini, l'Ufficio applica l'articolo 7, paragrafo 1), lettera j), RMC, in combinato disposto con i regolamenti dell'UE sulla protezione delle indicazioni geografiche di vini e alcolici, in particolare rispettivamente il regolamento (UE) n. 1308/2013⁽³⁾ del Consiglio e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾.

Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si intende per:

- (a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti:

- i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;
- (b) «indicazione geografica», l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un vino conforme ai seguenti requisiti:
- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per «indicazione geografica» si intende un'indicazione che identifichi una bevanda alcolica come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

Le denominazioni di origine protette (DOP) hanno quindi un legame più stretto con la zona. Tuttavia tale distinzione non incide sulla portata della protezione, che è la stessa per le DOP e le IGP (indicazioni geografiche protette). In altri termini, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si applica ugualmente a tutte le denominazioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, indipendentemente dal fatto che siano registrate come DOP o come IGP. Tuttavia il regolamento (CE) n. 110/2008 riguarda solo le IGP e non le DOP.

La protezione è concessa alle DOP/IGP per proteggere, tra l'altro, gli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori.

A questo proposito, occorre sottolineare che i concetti di DOP e IGP differiscono da quello di «indicazione di provenienza geografica semplice». Per quanto riguarda questo ultimo concetto, dal momento che non esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica specifica, esso non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 (cfr. per analogia, la sentenza del 07/11/2000, C-312/98, *Warsteiner Brauerei*, punti 43 e 44). Per esempio, «Rioja» è una DOP di vini dal momento che designa un vino dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP. Tuttavia il vino prodotto in «Tabarca» (una «indicazione geografica semplice» che designa una piccola isola vicino ad Alicante) non può fruire di una DOP/IGP se non soddisfa requisiti specifici.

A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013:

Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 103, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

In aggiunta, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, «la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica registrata nell'allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 16».

L'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008 stabiliscono le situazioni che violano i diritti derivanti da una DOP/IGP: i) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della DOP/IGP; ii) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; iii) qualsiasi altra pratica ingannevole.

Sono necessarie tre condizioni cumulative affinché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC sia d'applicazione:

1. la DOP/IGP in questione deve essere registrata a livello dell'Unione (cfr. paragrafo 2.9.2.1 di seguito);
2. l'uso dell'MC che contiene o consiste in una DOP/IGP di vini o una IGP di alcolici deve costituire una delle situazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008 (cfr. paragrafo 2.9.2.2 di seguito);
3. la domanda di MC deve contenere prodotti che siano identici o «comparabili» ai prodotti tutelati dalla DOP/IGP (cfr. paragrafo 2.9.2.3 di seguito).

Per queste tre condizioni, di seguito si fa riferimento a: i) quale DOP/IGP può dar luogo a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, ii) in quali circostanze un MC contiene o consiste in una DOP/IGP in modo tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008, iii) i prodotti oggetto della domanda di MC interessati dalla protezione accordata alla DOP/IGP. Infine, in appresso si farà riferimento anche al modo in cui i prodotti possono essere limitati in modo da superare un'obiezione.

2.9.2 Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC

2.9.2.1 DOP/IGP pertinenti

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si applica quando le DOP/IGP (provenienti da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo) sono state registrate ai sensi della procedura prevista dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 110/2008.

Per le DOP/IGP di paesi terzi che godono di protezione nell'Unione europea attraverso accordi internazionali stipulati tra l'Unione europea e i paesi terzi si rimanda al paragrafo 2.9.3.2 di seguito.

Le informazioni pertinenti relative alle DOP/IGP di vini sono reperibili nella banca dati «E-Bacchus» gestita dalla Commissione, accessibile tramite Internet all'indirizzo <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>. Le IGP di bevande alcoliche sono elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008), e successive modifiche, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0164&from=IT>. La Commissione gestisce anche la banca dati «E-Spirit-Drinks», accessibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>. Tuttavia, non essendo ufficiale, tale registro ha un mero carattere informativo.

La protezione è concessa esclusivamente al nome di una DOP/IGP (cfr. articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013) e non si estende ipso iure ai nomi delle sottoregioni, sottodenominazioni, aree amministrative locali o località della zona interessata da tale DOP/IGP. A questo proposito, è necessario operare una distinzione tra l'insegnamento del Tribunale di cui alla sentenza dell'11/5/2010, T-237/08, *CUVÉE PALOMAR* e il quadro giuridico attuale. Tale sentenza si riferisce a un sistema di competenze degli Stati membri riguardo alla denominazione delle indicazioni geografiche di vini di cui al precedente regolamento (CE) n. 1493/1999, non più in vigore. Ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, i nomi di quelle piccole zone geografiche sono ormai considerate solo indicazioni facoltative sulle etichette.

D'altra parte, gli accordi commerciali sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi sono corredati in genere di un allegato contenente un elenco delle DOP/IGP registrate a livello dell'UE che devono anche essere protette nei paesi terzi in questione (cfr. sentenza del 05/11/2010, T-237/08, *CUVÉE PALOMAR*, punti 104-108 e decisione del 19/06/2013, R 1546/2011-4 – *FONT DE LA FIGUERA*). Tuttavia gli esaminatori non dovrebbero usare questi elenchi come fonte d'informazioni sulle DOP/IGP dell'UE, ma dovrebbero riferirsi alle suddette banche dati corrispondenti. In primo luogo, gli elenchi delle DOP/IGP dell'UE da proteggere all'estero possono variare da un accordo all'altro, a seconda delle specificità dei negoziati. In secondo luogo, gli allegati agli accordi sono di solito modificati e aggiornati attraverso uno «scambio di lettere».

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si applica solo alle DOP/IGP la cui domanda è stata presentata prima dell'MC e registrate al momento dell'esame dell'MC. Le date pertinenti per stabilire la priorità di un marchio e di una DOP/IGP sono rispettivamente la data di domanda dell'MC (o la cosiddetta priorità della Convenzione di Parigi, se richiesta) e la data della domanda di protezione di una DOP/IGP trasmessa alla Commissione.

Pertanto, non sarà sollevata alcuna obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC quando la domanda di DOP/IGP è stata presentata **dopo** la data di deposito (o la data di priorità, se del caso) della domanda di MC. Per quanto concerne i vini, laddove non esistono informazioni pertinenti sulla data nell'estratto «E-Bacchus», ciò significa che la DOP/IGP in questione era già esistente l'01/08/2009, ossia la data in cui il registro era stato istituito. Per le DOP/IGP di vini aggiunte successivamente, l'estratto «E-Bacchus» include un riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che fornisce le informazioni pertinenti. Per le bevande alcoliche, la pubblicazione

iniziale di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 conteneva tutte le IGP di bevande alcoliche esistenti al 20/02/2008, la data di entrata in vigore di tale regolamento. Per tutte le IGP di bevande alcoliche aggiunte successivamente, il corrispondente regolamento modificativo contiene le informazioni pertinenti.

Nonostante quanto sopra, e in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle applicazioni maturare in una registrazione, **un'obiezione sarà sollevata** quando la domanda di DOP/IGP è stata presentata **prima** della data di deposito (o della data di priorità, se del caso) della domanda di MC, **ma** non era ancora stata registrata al momento dell'esame della domanda di MC. Tuttavia, se il ricorrente sostiene che la DOP/IGP non é ancora registrata, il procedimento sarà sospeso fino all'esito del procedimento de registrazione dalla PDO/PGI.

2.9.2.2 Situazioni di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si applica (purché le altre condizioni siano ugualmente d'applicazione) in tutte le seguenti situazioni:

1. l'MC consiste esclusivamente in un'intera DOP/IGP («uso diretto»);
2. l'MC contiene un'intera DOP/IGP, oltre ad altri elementi denominativi o figurativi («uso diretto o indiretto»);
3. l'MC contiene o consiste in un'imitazione o evocazione di una DOP/IGP;
4. altre indicazioni e pratiche che possano indurre in errore;
5. la notorietà di DOP/IGP.

L'MC consiste esclusivamente di un'intera DOP/IGP («uso diretto»)

Questa situazione riguarda l'«uso diretto» di una DOP/IGP come MC, vale a dire, il marchio è costituito solo dal nome della DOP/IGP.

Esempi

DOP/IGP	Marchio comunitario
MADEIRA (PDO-PT-A0038)	MADEIRA (marchio collettivo n. 3 540 911)
MANZANILLA (PDO-ES-A1482)	MANZANILLA (marchio collettivo n. 1 723 345)

Se il marchio è costituito esclusivamente dalla DOP/IGP, anche l'MC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, in quanto è ritenuto descrittivo dell'origine geografica dei prodotti in questione. Ciò significa che l'obiezione dell'esaminatore solleverà contemporaneamente impedimenti assoluti alla registrazione in virtù sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. È prevista un'eccezione, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, RMC, quando l'MC è un marchio collettivo e i regolamenti che ne disciplinano l'uso includono le indicazioni previste all'articolo 67, paragrafo 2 (per la situazione contraria, laddove è stata presentata la domanda di marchio individuale, cfr. decisione del 07/03/2006, R 1073/2005-1 – TEQUILA, punto 15).


Se la restrizione dei prodotti in questione (onde rispettare il disciplinare della DOP/IGP) è di solito un mezzo per superare l'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC (cfr. paragrafo 2.9.2.3 di seguito), tale restrizione è irrilevante ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Per esempio, una domanda relativa al marchio denominativo «Bergerac» per *vini* sarà contemporaneamente soggetta a obiezione nell'ambito sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC: esso consiste unicamente nella DOP «Bergerac» ed è quindi descrittivo. Se i prodotti sono successivamente limitati a *vini conformi al disciplinare della DOP «Bergerac»*, l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC sarà superata, ma il marchio continua a essere descrittivo e non registrabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, a meno che non sia stata presentata una domanda di marchio collettivo conforme con l'articolo 67, paragrafo 2, RMC.

L'MC contiene un'intera DOP/IGP, oltre ad altri elementi denominativi o figurativi («uso diretto o indiretto»)

Questa situazione riguarda anche l'«uso diretto» di una DOP/IGP in un MC attraverso la riproduzione del nome della DOP/IGP insieme ad altri elementi.

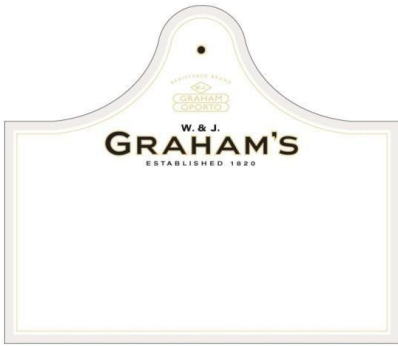
Si ritiene che i seguenti MC rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC poiché contengono l'intera denominazione di una DOP/IGP.

DOP/IGP	Marchio comunitario
<p>BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)</p>	<p>BEAUX JOURS BEAUJOLAIS (MC n. 1 503 259)</p>
<p>CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)</p>	<p>CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY (MC n. 11 593 381)</p>
<p>BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)</p>	 <p>• <i>La Maison des Beaujolais</i> • (MC n. 1 561 646)</p>

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, è irrilevante se gli altri elementi denominativi o figurativi possono conferire al marchio un carattere distintivo. Il segno può essere accettabile nel suo complesso in conformità con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC e continuare a essere non registrabile (come nei casi precedenti), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC.

Sussiste un «uso indiretto» di una DOP/IGP, per esempio, quando la DOP/IGP appare in un marchio complesso (come la rappresentazione di un'etichetta) in caratteri più

piccoli, come le informazioni circa l'origine o il tipo di prodotto o nell'indirizzo del produttore. In tali casi il marchio sarà non registrabile indipendentemente dalla posizione o dalla dimensione della DOP/IGP nel marchio nel suo insieme, a condizione che sia visibile.

DOP/IGP	Marchio comunitario
<p style="text-align: center;">OPORTO (PDO-PT-A1540)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(MC n. 11 907 334 e MC n. 2 281 970)</p>

L'MC contiene o consiste in un'imitazione o evocazione di una DOP/IGP

Né l'RMC né i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 110/2008 definiscono il significato di «imitazione» o «evocazione». In larga misura, sono concetti strettamente correlati.

Secondo la Corte, la nozione di «evocazione» si riferisce «all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione» (sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, punto 25 e sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania*, punto 44).

Quanto precede significa che può sussistere evocazione quando l'MC riproduce **parte di** una DOP/IGP, come (uno dei suoi) elementi denominativi geograficamente significativi (nel senso che non è un elemento generico, come «cabernet» e «ron» nella DOP/IGP «Cabernet d'Anjou» o «Ron de Granada»), o anche parte di una parola, come radice o desinenza caratteristica (di seguito sono riportati alcuni esempi).

Inoltre l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 110/2008 proteggono le DOP/IGP contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, «anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili», quindi anche se i consumatori non sono indotti in errore.

Secondo l'avvocato generale (parere del 17/12/1998, C-87/97, *Cambozola*, punto 33), «il termine «evocazione» è oggettivo e non è quindi necessario dimostrare che il proprietario del marchio aveva l'intenzione di evocare la denominazione protetta».

A questo proposito, e ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, l'Ufficio valuterà

in modo altrettanto oggettivo le situazioni descritte di seguito, a prescindere dalle reali intenzioni del richiedente l'MC.

Inoltre l'Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente due corollari dello stesso concetto. Il marchio «imita» (simula, riproduce elementi di, ecc.), con la conseguenza che il prodotto designato dalla DOP/IGP viene «evocato» (richiamato alla mente).

Alla luce di quanto precede, l'Ufficio ritiene che vi sia evocazione o imitazione di una DOP quando:

- a) l'MC incorpora la parte geograficamente significativa (nel senso che non è l'elemento generico) della DOP/IGP;
- b) l'MC contiene un aggettivo/sostantivo equivalente che indica la stessa origine geografica;
- c) la DOP/IGP è una traduzione;
- d) l'MC comprende un «delocalizzatore» oltre alla DOP/IGP o alla sua evocazione.

L'MC incorpora parte della DOP/IGP

Secondo la Corte (sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, e sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania* già citate), l'MC deve indurre nella mente del consumatore l'immagine della merce che fruisce della denominazione.

La Corte ha inoltre dichiarato che «può esservi [...] l'evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa» (sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, punto 26).

È importante sottolineare che l'evocazione non viene valutata come il rischio di confusione (cfr. il parere dell'avvocato generale del 17/12/1998, C-87/97, *Cambozola*, punto 37). È necessario stabilire un nesso **con il prodotto** che fruisce della denominazione. Pertanto, l'esistenza o meno dell'evocazione non sarà analizzata secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*.

Come sottolineato in precedenza, l'evocazione ha luogo non solo quando l'MC incorpora (uno degli) elementi denominativi geograficamente significativi (rispetto agli elementi generici) di una DOP/IGP, ma anche quando l'MC riproduce altre parti di tale DOP/IGP, per esempio una radice o desinenza caratteristica.

Anche se gli esempi che seguono riguardano prodotti alimentari, essi servono ugualmente a dimostrare i concetti di «imitazione» ed «evocazione» in relazione a vini e bevande alcoliche.

DOP/IGP	Marchio	Spiegazione
<p>CHIANTI CLASSICO</p> <p>(IT/PDO/0005/0108)</p>	 <p>(MC 9 567 851)</p>	<p>Il termine «chianti» evoca la DOP «Chianti Classico».</p> <p>(R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», punti 14-15)</p>

<p style="text-align: center;">GORGONZOLA (IT/PDO/0017/0010)</p>	<p style="text-align: center;">CAMBOZOLA</p>	<p>«[...] sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini.»</p> <p>(C-87/97, punto 27)</p>
---	---	--

Se una DOP/IGP contiene o evoca il nome di un prodotto ritenuto generico, la protezione non si estende all'elemento generico. Per esempio, nella IGP «Ron de Malaga», è noto il fatto che il termine «ron» (rum in spagnolo) è generico e quindi non merita protezione. Di conseguenza, nessuna obiezione sarà sollevata per il semplice fatto che un MC contiene un termine generico che costituisce parte di una DOP/IGP.

Quando la natura generica di un elemento in una DOP/IGP può essere determinata da definizioni di un dizionario standard, il punto di vista del pubblico nel paese di origine della DOP/IGP è determinante. Per esempio, negli esempi sopra citati, è sufficiente che il termine «ron» sia generico per i consumatori spagnoli per giungere alla conclusione che esso è generico, indipendentemente dal fatto che possa essere compreso da altre parti del pubblico nell'Unione europea.

Per contro, qualora non si trovi alcuna definizione in un dizionario standard noto, la genericità del termine in questione dovrebbe essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Corte (cfr. sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania* e sentenza del 12/09/2007, T-291/03, *Grana Biraghi*), come la pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, il modo in cui il termine viene percepito dal pubblico e le circostanze relative alla commercializzazione del prodotto in questione.

Infine, in alcuni casi, un MC può costituire un uso diretto/indiretto o un'evocazione di più DOP/IGP contemporaneamente. È probabile che ciò si verifichi quando l'MC contiene un elemento (non generico) che appare in più di una DOP/IGP.

DOP/IGP	RIOJA (PDO-ES-A0117) SANTIAGO (IGP cilena)
Marchio comunitario	RIOJA SANTIAGO
Spiegazione	<p>Il marchio richiesto si compone dei termini «RIOJA» e «SANTIAGO», ognuno dei quali coincide con una denominazione di origine protetta di vini, il primo («RIOJA») protetto dall'Unione europea e il secondo («SANTIAGO»), un'indicazione geografica di un vino originario del Cile, protetto nell'ambito di un accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile [...].</p> <p>Non è possibile accettare qualsiasi limitazione che includa «vino» originario del territorio di una delle due denominazioni d'origine poiché una tale limitazione esclude automaticamente vini originari dell'altra denominazione di origine, il che significa inevitabilmente che il marchio richiesto indurrà in confusione. Per lo stesso motivo, una limitazione ipotetica dell'elenco di prodotti al vino della zona geografica coperta da una delle denominazioni di origine, per esempio «vini della denominazione di origine Rioja e vini della denominazione di origine Santiago», rientranti nella Classe 33, sarebbero coperti dal divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, in quanto il marchio identificerebbe inevitabilmente – in modo confuso – vini con origine geografica diversa da quella delle rispettive denominazioni di origine incluse nel marchio. Prevenire una tale eventualità è lo scopo principale di tale articolo.</p> <p>(R 0053/2010-2. «RIOJA</p>

A condizione che l'MC copra i prodotti in questione, un'obiezione dovrebbe essere sollevata nei confronti di tutte le DOP/IGP di cui trattasi. Tuttavia l'esaminatore indicherà che l'obiezione non può essere superata, perché il fatto di limitare i prodotti a quelli che soddisfano una o tutte le DOP/IGP innescherebbe necessariamente un'altra obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC in quanto tale limitazione identificerebbe inevitabilmente e in modo confuso vini di provenienza geografica diversa da quella della DOP/IGP in questione.


Aggettivi/sostantivi equivalenti

L'uso di un aggettivo/sostantivo equivalente per indicare la stessa origine costituisce un'evocazione di una DOP/IGP.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempi di fantasia)	Spiegazione
IBIZA (PGI-ES-A0110)	IBICENCO	Sostantivo nella DOP → Aggettivo nell'MC
AÇORES (PGI-PT-A1447)	AÇORIANO	Sostantivo nella DOP → Aggettivo nell'MC
BORDEAUX (PDO-FR-A0821)	BORDELAIS	Sostantivo nella DOP → Aggettivo nell'MC

Traduzione di DOP/IGP

Analogamente, vi è evocazione o imitazione della DOP/IGP quando l'MC contiene o consiste in una traduzione di tutta o una parte di una DOP/IGP in una delle lingue dell'UE.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempio di fantasia)	Spiegazione
COGNAC	KONJAKKI (esempio di fantasia)	Un MC che contiene il termine «Konjakki» Sarà considerato un'evocazione di «Cognac» in finlandese.
BOURGOGNE	 MC 241 269	«Borgoña» è la traduzione spagnola della DOP «Bourgogne»

I marchi che consistono in tali termini devono essere rifiutati nell'ambito sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, e non esclusivamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Espressioni utilizzate come «delocalizzatori»

A norma dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 110/2008, le DOP/IGP sono protette «anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è [...] accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca» [...] o altri termini simili».

Pertanto, il fatto che la DOP/IGP riprodotta o evocata nell'MC sia accompagnata da tali espressioni non depongono contro l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC. In altri termini, anche se il pubblico viene in tal modo informato circa la vera origine del prodotto, un'altra obiezione sarà sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC. Nonostante ciò, il marchio sarà ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC, dal momento che vi è contraddizione tra i prodotti (limitata alla DOP/IGP specifica) e il messaggio trasmesso dal marchio (che i prodotti non sono «autentici» prodotti di DOP/IGP), il che determinerà necessariamente a un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo in questione.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempio di fantasia)	Spiegazione
RIOJA (PDO-ES-A0117)	RIOJA STYLE RED WINE	Un MC che contiene un'espressione come «Rioja Style Red Wine» sarà considerato un'evocazione della DOP «Rioja», anche se trasmette l'idea che il prodotto in questione non è un «autentico» vino DOP Rioja.

L'ubicazione della sede legale del richiedente è irrilevante per valutare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC. L'articolo 118 *quaterdecies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino in conformità del relativo disciplinare di produzione. Pertanto, a condizione che i prodotti siano conformi al disciplinare della DOP/IGP in questione (che è garantita limitando i prodotti in modo appropriato), l'ubicazione della sede legale del richiedente indicata nella domanda di MC è irrilevante. Per esempio, una società avente sede legale in Polonia può possedere un vigneto situato in Spagna, che produce vino nel rispetto del disciplinare di produzione tutelato dalla DOP «Ribera del Duero».

Altre indicazioni e pratiche che possono indurre in errore

L'articolo 103, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 16, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 110/2008 proteggono le DOP/IGP contro un certo numero di indicazioni false o fuorvianti circa l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto.

Anche se dipende molto dalle peculiarità di ciascun caso, ognuno dei quali deve essere valutato singolarmente, un MC può essere considerato fuorviante quando, per esempio, contiene elementi figurativi che sono tipicamente associati alla zona geografica in questione (come monumenti storici noti).

Quanto precede deve essere interpretato in modo restrittivo: si riferisce esclusivamente a MC che raffigurano un'immagine ben nota e singolare che è generalmente considerata un simbolo del particolare luogo di origine dei prodotti tutelati dalla DOP/IGP.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempio di fantasia)	Spiegazione
PORTO (PDO-PT-A1540)	MC raffigurante il «ponte Dom Luís I» nella città di Porto	Una foto del ponte Dom Luís I e il suo fiume è un emblema ben noto della città di Porto. L'utilizzo di questa immagine per i vini diversi da quelli previsti dalla DOP «Porto» rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Data la difficoltà insita nell'identificazione degli elementi figurativi evocativi, in particolare nei casi meno evidenti, in questi casi l'Ufficio si affida principalmente alle obiezioni di terzi.

La notorietà di DOP/IGP

Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008, i nomi registrati sono protetti contro un uso che sfrutta la notorietà della denominazione protetta. Questa protezione si estende anche a diversi prodotti (cfr., per analogia, la sentenza del 12/06/2007, cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, *Budweiser*, punto 176).

Tuttavia, la portata di tale protezione deve tuttavia essere letta in linea con il mandato di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che limita il rifiuto dei marchi ai prodotti elencati nell'allegato VII, parte II

Pertanto, nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'Ufficio ritiene che la protezione di una DOP/IGP è limitata a prodotti identici o comparabili.

Tuttavia l'estensione della protezione di una DOP/IGP che gode di notorietà può essere invocata nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC).

2.9.2.3 Prodotti pertinenti

Prodotti comparabili

Le obiezioni sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC possono essere sollevate solo per prodotti specifici oggetto della domanda di MC, vale a dire prodotti che sono identici o «comparabili» a quelli che fruiscono della DOP/IGP.

I diversi termini utilizzati negli articoli 102, paragrafo 1 e 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 («prodotti che rientrano in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II» e «prodotti comparabili», rispettivamente) sono interpretati dall'Ufficio come sinonimi che fanno riferimento al medesimo concetto.

A scopo di semplificazione, le categorie elencate nell'allegato XI *ter* possono essere raggruppate in: i) vini, ii) vini spumanti; iii) mosto di uve, iv) aceto di vino.

La nozione di **prodotti comparabili** deve essere intesa in modo restrittivo ed è indipendente dall'analisi della somiglianza tra i prodotti conformemente al diritto in materia di marchi. Di conseguenza, i criteri stabiliti nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, non dovrebbero essere necessariamente rispettati, anche se alcuni di essi possono risultare utili. Per esempio, dato che una DOP/IGP serve a indicare l'origine geografica e le particolari qualità di un prodotto, criteri quali la natura del prodotto o la sua composizione sono più importanti, per esempio, del fatto che le merci sono complementari.

In particolare, la CGUE (nella sentenza del 14/07/2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10, *BNI Cognac*, punto 54) ha elencato i seguenti criteri per determinare se i prodotti sono comparabili:

- se presentano o meno caratteristiche oggettive comuni (quali metodo di elaborazione, aspetto fisico del prodotto o utilizzo delle stesse materie prime);
- se corrispondono o meno, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche;
- se sono distribuiti o meno attraverso le stesse reti ed assoggettati a regole di commercializzazione simili.

Anche se non è possibile nelle presenti Direttive elencare tutti i possibili scenari, di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti comparabili.

Prodotti tutelati dalla DOP/IGP	Prodotti comparabili
Vino	Tutti i tipi di vini (compresi i vini spumanti), il mosto d'uva, l'aceto di vino e le bevande a base di vino (per esempio la «sangría»).
Alcolici	Tutti i tipi di alcolici e bevande spiritose.

Limitazioni dell'elenco di prodotti

Secondo l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, «le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione».

Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC possono non essere applicate se i prodotti in questione sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare della DOP/IGP in questione.

La restrizione dei prodotti può essere un compito complesso, che può dipendere in larga misura da un esame caso per caso.

- **I prodotti dello stesso tipo** di quelli tutelati dalla DOP/IGP devono essere limitati in modo da soddisfare il disciplinare della DOP/IGP. La corretta formulazione è «[nome del prodotto] conforme con il disciplinare della [DOP/IGP "X"]». Nessun'altra formulazione dovrebbe essere proposta o consentita. Limitazioni come «[nome del prodotto] con la [DOP/IGP "X"]» o «[nome del prodotto] originario di [nome di un luogo]» non sono accettabili.

DOP/IGP nel marchio comunitario	Elenco di prodotti accettabile
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	Vino conforme al disciplinare della DOP «Slovácká»

- La **categoria di prodotti** che include quelli tutelati dalla DOP/IGP dovrebbe essere limitata per designare «vini» conformi al disciplinare della DOP/IGP. Per le bevande alcoliche, la restrizione dovrebbe designare la categoria esatta del prodotto (per esempio «whisky», «rum», «acquavite di frutta», compatibilmente con l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008), conforme al disciplinare della DOP/IGP.

DOP/IGP nel marchio comunitario	Disciplinare originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
TOKAJI (PDO-HU-A1254)	Vini	Vino conforme al disciplinare della DOP «Tokaji».	L'MC è accettabile solo per il vino tutelato dalla DOP.

- **I prodotti comparabili** sono limitati ai prodotti, nella categoria dei prodotti comparabili, tutelati dalla DOP/IGP.

DOP/IGP nel marchio comunitario	Disciplinare originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
MOSLAVINA (PDO-HR-A1653)	Bevande alcoliche (escluse le birre)	Vino conforme al disciplinare della DOP «Moslavina»; bevande alcoliche diverse dai vini.	L'MC è accettabile solo per il vino tutelato dalla DOP e per le bevande alcoliche diverse dai vini.

Ci possono essere casi in cui l'obiezione non può essere superata da una limitazione, per esempio quando i prodotti per cui è stata presentata la domanda, anche se «comparabili», non includono il prodotto tutelato dalla DOP/IGP (per esempio, dove la IGP tutela il «whisky» e i prodotti oggetto della domanda sono «rum»)

2.9.3 DOP/IGP non protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 110/2008

2.9.3.1 DOP/IGP protette a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE

La Corte di giustizia ha stabilito (sentenza dell'08/09/2009, C-478/07, *Bud*) che il sistema di protezione dell'UE per le DOP/IGP per i prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 [allora in vigore] riveste una «natura esauriente». L'Ufficio applica un approccio analogo per le DOP/IGP di vini e alcolici, per le ragioni riportate in appresso.

La prima protezione a livello nazionale delle indicazioni geografiche di vini e bevande alcoliche, che ora fruiscono di una DOP/IGP rispettivamente ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 110/2008 è stata interrotta una volta che tali indicazioni geografiche sono state registrate a livello di UE (cfr. l'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 e gli articoli 15, paragrafo 2 e 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008).

Le indicazioni geografiche di vini che oggi fruiscono di una DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che in passato hanno fruito della protezione per mezzo di una normativa nazionale non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC. Di conseguenza, esse non costituiscono in quanto tali, ed esclusivamente per tale ragione, un motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, a meno che non siano state registrate anche a livello di UE. Pertanto, se per esempio un terzo sostiene che un MC contiene o consiste in un'indicazione geografica di vini che è stata registrata in passato a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE, l'esaminatore verificherà se tale indicazione geografica sia registrata anche a livello di UE come DOP/IGP. In caso contrario, l'esaminatore giudicherà che le osservazioni di terzi non danno luogo a seri dubbi per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC.

2.9.3.2 DOP/IGP provenienti da paesi terzi

Le seguenti situazioni si riferiscono a DOP/IGP provenienti da paesi terzi che non sono registrate contemporaneamente a livello di UE.

L'indicazione geografica è protetta solo nel paese di origine ai sensi della legislazione nazionale.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC non si applica in quanto l'indicazione geografica di un paese terzo non è riconosciuta e tutelata *expressis verbis* dalla legislazione UE. Al riguardo, si noti che le disposizioni dell'accordo TRIPs non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell'Unione (sentenza del 14/12/2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, punto 44).

Tuttavia, quando l'MC contiene o consiste in una tale indicazione geografica protetta, è necessario altresì valutare se l'MC può essere considerato descrittivo e/o ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), RMC, in conformità con le regole generali stabilite nelle presenti Direttive. Per esempio, quando un terzo osserva che un MC contiene il termine «Murakami» (esempio di fantasia), che è una IGP per gli alcolici in conformità con la legislazione nazionale del paese X, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC non sarà d'applicazione per i motivi sopra esposti, ma occorre esaminare se l'MC sarà percepito o meno come un segno descrittivo e/o ingannevole da parte dei consumatori di riferimento dell'UE.

L'indicazione geografica è protetta in virtù di un accordo di cui l'Unione europea è parte contraente.

L'UE ha firmato una serie di accordi commerciali con paesi terzi che proteggono le indicazioni geografiche. Tali strumenti includono solitamente un elenco delle indicazioni geografiche, nonché disposizioni sui rispettivi conflitti con i marchi. Il contenuto e il grado di precisione possono comunque variare da un accordo a un altro. Le indicazioni geografiche di paesi terzi sono protette a livello di UE dopo che l'accordo in questione è entrato in vigore.

A tale proposito, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dall'UE con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (sentenza del 14/12/2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, punto 42).

La portata della tutela conferita a tali IGP da parte dei paesi terzi è definita attraverso le disposizioni sostanziali dell'accordo in questione. Mentre gli accordi più obsoleti di solito contenevano solo disposizioni generali, l'«ultima generazione» di accordi di libero scambio si riferisce al rapporto tra marchi e IGP in termini simili agli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (si vedano, per esempio, gli articoli 210 e 211 dell'«accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra», GU L 354 del 21/12/2012).

Alla luce di quanto precede, gli MC che contengono o consistono in una DOP/IGP di un paese terzo che è protetto da un accordo di cui l'UE è parte contraente (e non è contemporaneamente registrato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013) sono esaminati, caso per caso, in conformità con le specifiche disposizioni sostanziali dell'accordo in questione sul rifiuto dei marchi in conflitto, tenendo conto della giurisprudenza citata. Il semplice fatto che una DOP/IGP proveniente da un paese terzo è protetta da tali strumenti non implica automaticamente che un MC che contiene o consiste in una DOP/IGP debba essere rifiutato: questo dipenderà dal contenuto e

dalla portata delle disposizioni pertinenti dell'accordo.

L'indicazione geografica è protetta in virtù di un accordo internazionale firmato soltanto dagli Stati membri

La protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito degli accordi tra due Stati membri è preclusa ai sensi dell'attuale regolamento UE delle DOP/IGP (cfr. l'insegnamento contenuto nella sentenza dell'08/09/2009, C-478/07, *Bud*, applicato per analogia dall'Ufficio alle DOP/IGP di vini e alcolici). Tali accordi sono ridondanti e non hanno alcun effetto giuridico.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali sottoscritti esclusivamente dagli Stati membri con i paesi terzi (in particolare, l'accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di provenienza e la loro registrazione internazionale), e al solo fine dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, dal momento che l'UE non è un contraente di detti accordi, questi non impongono alcun obbligo all'UE (cfr., per analogia, la sentenza del 14/10/1980, C-812/79, punto 9).

2.10 Articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC

2.10.1 Introduzione

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si applica agli MC che sono in conflitto con le denominazioni di origine protette/indicazioni geografiche protette (DOP/IGP) di prodotti agricoli e alimentari registrati a livello di UE.

Più in particolare, esso prevede il rifiuto degli MC che contengono o consistono in una DOP/IGP di prodotti agricoli e alimentari che sono state registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012⁽⁵⁾, a condizione che la situazione specifica sia contemplata da tale regolamento.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, le DOP/IGP riguardano i prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica.

In particolare:

Una «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

1. originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
2. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
3. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Un'«indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

1. originario di un determinato luogo, regione o paese;
2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 510/2006.

- reputazione o altre caratteristiche; e
3. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

DOP è il termine usato per descrivere i prodotti alimentari che vengono prodotti, trasformati e preparati in una data zona geografica con competenze comprovate. Una IGP indica un legame con la zona in almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione. Le DOP hanno quindi un legame più forte con la zona.

Questa distinzione, tuttavia, non incide sul campo di applicazione della tutela, che è analogo sia per le DOP sia per le IGP. In altri termini, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si applica ugualmente a tutte le denominazioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, indipendentemente dal fatto che siano registrate come DOP o come IGP.

La tutela è concessa alle DOP/IGP allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori (cfr. il considerando 29 del regolamento (UE) n. 1151/2012).

A questo proposito, occorre sottolineare che i concetti di DOP e IGP differiscono da quello di «indicazione di provenienza geografica semplice». Per quanto riguarda l'ultimo concetto, dal momento che non esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica specifica, esso non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr. sentenza del 07/11/2000, C-312/98, *Haus Cramer*, punti 43 e 44). Per esempio, «Queso Manchego» è una DOP relativa ai formaggi dato che denomina un prodotto dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP. Tuttavia «Queso de Alicante» (una «indicazione geografica semplice») non può fruire di una DOP/IGP in quanto non gode di tali caratteristiche e requisiti.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione.

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 definisce le situazioni che violano i diritti derivanti da una DOP/IGP: i) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della DOP/IGP; ii) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; iii) qualsiasi pratica falsa o fuorviante nel confezionamento o nelle informazioni del prodotto e (iv) qualsiasi altra pratica ingannevole.

Sono necessarie tre condizioni cumulative affinché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC sia d'applicazione:

- la DOP/IGP in questione deve essere registrata a livello di UE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr. paragrafo 2.10.2.1 di seguito);

- l'uso dell'MC che contiene o consiste in una DOP/IGP di prodotti agricoli e alimentari deve costituire una delle situazioni previste all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr. paragrafo 2.10.2.2 di seguito);
- la domanda di MC deve contenere prodotti che siano identici o «comparabili» ai prodotti tutelati dalla DOP/IGP (cfr. paragrafo 2.10.2.3 di seguito).

Per queste tre condizioni, qui di seguito si fa riferimento a: i) quale DOP/IGP può dar luogo a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, ii) in quali circostanze un MC contiene o consiste in una DOP/IGP in modo tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, iii) i prodotti oggetto della domanda di MC interessati dalla protezione accordata alla DOP/IGP. Infine, in appresso si farà riferimento anche al modo in cui i prodotti possono essere limitati in modo da superare un'obiezione.

2.10.2 Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC

2.10.2.1 DOP/IGP pertinenti

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si applica quando le DOP/IGP (provenienti da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo) sono state registrate conformemente alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Per le DOP/IGP di paesi terzi che godono di tutela nell'Unione europea attraverso accordi internazionali stipulati tra l'Unione europea e i paesi terzi si rimanda al paragrafo 2.10.3.2 di seguito.

Le informazioni relative alle DOP/IGP registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono reperibili nella banca dati «DOOR» gestita dalla Commissione, accessibile tramite Internet all'indirizzo <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

La protezione è concessa esclusivamente al nome di una DOP/IGP (cfr. articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012) e non si estende *ipso iure* ai nomi delle sottoregioni, sottodenominazioni, aree amministrative locali o località della zona interessata da tale DOP/IGP. A questo proposito, è necessario operare una distinzione tra l'insegnamento del Tribunale di cui alla sentenza dell'11/05/2010, T-237/08, *CUVÉE PALOMAR* e il quadro giuridico attuale. Tale sentenza si riferisce a un sistema di competenze degli Stati membri riguardo alla denominazione delle indicazioni geografiche di vini di cui al precedente regolamento (CE) n. 1493/1999, non più in vigore.

D'altra parte, gli accordi commerciali sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi sono corredati in genere di un allegato contenente un elenco delle DOP/IGP registrate a livello dell'UE che devono anche essere protette nei paesi terzi in questione (cfr. sentenza dell'11/05/2010, T-237/08, *CUVÉE PALOMAR*, punti 104-108 e decisione del 19/06/2013, R 1546/2011-4 – *FONT DE LA FIGUERA*). Tuttavia gli esaminatori non dovrebbero usare questi elenchi come fonte d'informazioni sulle DOP/IGP dell'UE, ma dovrebbero riferirsi alla banca dati summenzionata. In primo luogo, gli elenchi delle DOP/IGP dell'UE da proteggere all'estero possono variare da un accordo all'altro, a seconda delle specificità dei negoziati. In secondo luogo, gli allegati agli accordi sono di solito modificati e aggiornati attraverso uno «scambio di lettere».

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si applica solo alle DOP/IGP la cui domanda è stata presentata prima dell'MC e registrate al momento dell'esame dell'MC. Le date pertinenti per stabilire la priorità di un marchio e di una DOP/IGP sono rispettivamente la data di domanda dell'MC (o la cosiddetta priorità della Convenzione di Parigi, se richiesta) e la data della domanda di protezione di una DOP/IGP trasmessa alla Commissione.

Pertanto, **nessuna obiezione sarà sollevata** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC quando la domanda di DOP/IGP è stata presentata **dopo** la data di deposito (o la data di priorità, se del caso) della domanda di MC. I dettagli della data di domanda della DOP/IGP sono disponibili nella banca dati «DOOR».

Nonostante quanto sopra, e in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle applicazioni maturare in una registrazione, **un'obiezione sarà sollevata** quando la domanda di DOP/IGP è stata presentata **prima** della data di deposito (o della data di priorità, se del caso) della domanda di MC, **ma** non era ancora stata registrata al momento dell'esame della domanda di MC. Tuttavia, se il ricorrente sostiene che la DOP/IGP non è ancora registrata, il procedimento sarà sospeso fino all'esito del procedimento de registrazione dalla PDO/PGI.

2.10.2.2 Situazioni previste all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si applica (purché le altre condizioni siano ugualmente d'applicazione) in tutte le seguenti situazioni:

1. l'MC consiste esclusivamente in un'intera DOP/IGP («uso diretto»);
2. l'MC contiene un'intera DOP/IGP, oltre ad altri elementi denominativi o figurativi («uso diretto o indiretto»);
3. l'MC contiene o consiste in un'imitazione o evocazione di una DOP/IGP;
4. altre indicazioni e pratiche che possano indurre in errore;
5. la notorietà di DOP/IGP.

L'MC consiste esclusivamente di un'intera DOP/IGP («uso diretto»)

Questa situazione riguarda l'«uso diretto» di una DOP/IGP come MC, vale a dire, il marchio è costituito solo dal nome della DOP/IGP.

Esempi

DOP/IGP	Marchio comunitario
DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)	DRESDNER CHRISTSTOLLEN (marchio collettivo n. 262 949)
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	PROSCIUTTO DI PARMA (marchio collettivo n. 1 116 458)

Se il marchio è costituito esclusivamente dalla DOP/IGP, anche l'MC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, in quanto è ritenuto descrittivo dell'origine geografica dei prodotti in questione. Ciò significa che l'obiezione dell'esaminatore solleverà contemporaneamente impedimenti assoluti alla

registrazione in virtù sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k) sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. Esiste un'eccezione, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, RMC, quando l'MC è un marchio collettivo e i regolamenti che ne disciplinano l'uso includono le indicazioni previste all'articolo 67, paragrafo 2 (per la situazione contraria, laddove è stata presentata la domanda di marchio individuale, cfr. decisione del 07/03/2006, R 1073/2005-1 – *TEQUILA*, punto 15).

Se la restrizione dei prodotti in questione (onde rispettare il disciplinare della DOP/IGP) è di solito un mezzo per superare l'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC (cfr. paragrafo 2.10.2.3 di seguito), tale restrizione è irrilevante ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Per esempio, un MC che consiste nell'espressione «PROSCIUTTO DI PARMA» per *carne* sarà contemporaneamente soggetto a obiezione nell'ambito sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k) sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC:

consiste unicamente nella DOP «Prosciutto di Parma», che gode di tutela per i *prodotti a base di carne*, vale a dire un tipo specifico di prosciutto, ed è quindi descrittivo. Se i prodotti sono successivamente limitati a *prosciutto conforme al disciplinare della DOP «Prosciutto di Parma»*, l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC sarà superata, ma il marchio continua a essere descrittivo e non registrabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, a meno che non sia stata presentata una domanda di marchio collettivo conforme con l'articolo 67, paragrafo 2, RMC.

L'MC contiene un'intera DOP/IGP, oltre ad altri elementi denominativi o figurativi («uso diretto o indiretto»)

Questa situazione riguarda anche l'«uso diretto» di una DOP/IGP in un MC attraverso la riproduzione del nome della DOP/IGP insieme ad altri elementi.


Si ritiene che i seguenti MC rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, poiché contengono l'intera denominazione di una DOP/IGP.

DOP/IGP	Marchio comunitario
<p>PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)</p>	<p>CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA (MC n. 6 380 141)</p>
<p>DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)</p>	 <p>(MC n. 5 966 668)</p>

<p>PARMIGIANO REGGIANO (IT/PDO/0117/0016)</p>	 <p>(MC n. 6 380 141)</p>
<p>WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)</p>	 <p>(MC n. 10 513 729)</p>

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, è irrilevante se gli altri elementi denominativi o figurativi possono conferire al marchio un carattere distintivo. Il segno può essere accettabile nel suo complesso in conformità con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC e continuare a essere non registrabile (come nei casi precedenti), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC.

Sussiste l'«uso indiretto» di una DOP/IGP, per esempio, quando la DOP/IGP appare in un marchio complesso (come la rappresentazione di un'etichetta) in caratteri più piccoli, come le informazioni circa l'origine o il tipo di prodotto o nell'indirizzo del produttore. In tali casi il marchio sarà non registrabile indipendentemente dalla posizione o dalla dimensione della DOP/IGP nel marchio nel suo insieme, a condizione che sia visibile.

DOP/IGP	Marchio comunitario
<p>WELSH LAMB (UK/PGI/0005/0081)</p>	 <p>(MC n. 11 927 472)</p>

<p>QUESO MANCHEGO</p> <p>(ES/PDO/0117/0087)</p>	 <p>(MC n. 5 582 267)</p>
--	---

L'MC contiene o consiste in un'imitazione o evocazione di una DOP/IGP

Né l'RMC né il regolamento (UE) n. 1151/2012 definiscono il significato di «imitazione» o «evocazione». In larga misura, sono concetti strettamente correlati.

Secondo la Corte, la nozione di «evocazione» si riferisce «all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione» (sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, punto 25 e sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania*, punto 44).

Quanto precede significa che può sussistere evocazione quando l'MC riproduce **parte di** una DOP/IGP, come (uno dei suoi) elementi denominativi geograficamente significativi (nel senso che non è un elemento generico), o anche parte di una parola, per esempio una radice o desinenza caratteristica (di seguito sono riportati alcuni esempi).

Inoltre l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 protegge le DOP/IGP contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, **anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili**» (grassetto aggiunto), quindi anche se i consumatori non sono indotti in errore.

Secondo l'avvocato generale (parere del 17/12/1998, C-87/97, *Cambozola*, punto 33), «il termine «evocazione» è oggettivo e non è quindi necessario dimostrare che il proprietario del marchio aveva l'intenzione di evocare la denominazione protetta».

A questo proposito, e ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, l'Ufficio valuterà in modo altrettanto oggettivo le situazioni descritte di seguito, a prescindere dalle reali intenzioni del richiedente l'MC.

Inoltre l'Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» due corollari sostanzialmente dello stesso concetto. Il marchio «imita» (simula, riproduce elementi di, ecc.), con la conseguenza che i prodotti designati dalla DOP/IGP vengono «evocati» (richiamati alla mente).

Alla luce di quanto precede, vi è evocazione o imitazione di una DOP/IGP quando:

Impedimenti assoluti

- a) l'MC incorpora la parte geograficamente significativa (nel senso che non è l'elemento generico) della DOP/IGP;
- b) l'MC contiene un aggettivo/sostantivo equivalente che indica la stessa origine geografica;
- c) la DOP/IGP è una traduzione;
- d) l'MC comprende un «delocalizzatore» oltre alla DOP/IGP o alla sua evocazione.

L'MC incorpora parte della DOP/IGP

Secondo la Corte (sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, e sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania*, già citate), l'MC deve indurre nella mente del consumatore l'immagine della merce che fruisce della denominazione.

La Corte ha inoltre dichiarato che «può esservi [...] l'evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa» (sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, punto 26).

È importante sottolineare che l'evocazione non viene valutata come il rischio di confusione (cfr. il parere dell'avvocato generale del 17/12/1998, C-87/97, *Cambozola*, punto 37). È necessario stabilire un nesso **con il prodotto** che fruisce della denominazione. Pertanto, l'esistenza o meno dell'evocazione non sarà analizzata secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*.


Come sottolineato in precedenza, l'evocazione ha luogo non solo quando l'MC incorpora (uno degli) elementi denominativi geograficamente significativi (rispetto agli elementi generici) di una DOP/IGP, ma anche quando l'MC riproduce altre parti di tale DOP/IGP, per esempio una radice o desinenza caratteristica.

DOP/IGP	Marchio	Spiegazione
CHIANTI CLASSICO (IT/PDO/0005/0108)	 (MC n. 9 567 851)	Il termine «chianti» evoca la DOP «Chianti Classico». (R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», punti 14-15)
GORGONZOLA (IT/PDO/0017/0010)	CAMBOZOLA	«[...] sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini.» (C-87/97, punto 27)

<p>NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE</p> <p>(DE/PGI/0005/0184)</p>	<p>NUERNBERGA</p> <p>(MC n. 9 691 577)</p>	<p>«a causa dell'equivalenza fonetica, la parola NUERNBERGA è intesa come indicazione geografica Nürnberger»</p> <p>(R 1331/2011-4, «NUERNBERGA», punto 12).</p>
---	---	--

Se una DOP/IGP contiene o evoca il nome di un prodotto ritenuto generico, la protezione non si estende all'elemento generico (cfr. articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, *in fine* e sentenza del 12/09/2007, T-291/03, *Grana Biraghi*, punti 58 e 60). Per esempio, nelle IGP «Maçã de Alcobaça» e «Jambon d'Ardenne», è noto il fatto che i termini «maçã» (mela in portoghese) e «jambon» (prosciutto in francese) sono generici e quindi non meritano protezione. Di conseguenza, nessuna obiezione sarà sollevata per il semplice fatto che un MC contiene termini generici che costituiscono parte di una DOP/IGP.

In particolare, va anche ricordato che i termini «camembert» e «brie» sono generici (cfr. sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania*, punto 36). Altri esempi sono «cheddar» o «gouda» (cfr. regolamento (CE) n. 1107/96, le note in calce alle DOP «West Country farmhouse Cheddar» e «Noord-Hollandse Gouda»). Pertanto, nessuna obiezione è stata sollevata nel seguente caso.

DOP/IGP	Marchio comunitario
<p>(nessuna, perché «camembert» non è un'indicazione geografica, ma un termine generico)</p>	 <p>(MC n. 7 389 158)</p>

Quando la natura generica di un elemento in una DOP/IGP può essere determinata da definizioni di un dizionario standard, il punto di vista del pubblico nel paese di origine della DOP/IGP è determinante. Per esempio, negli esempi sopra citati, è sufficiente che i termini «maçã» e «jambon» siano generici per i consumatori portoghesi e francesi, rispettivamente, per giungere alla conclusione che sono generici, indipendentemente dal fatto che tali termini possono essere compresi da altre parti del pubblico nell'Unione europea.

Per contro, qualora nessuna definizione possa essere trovata in un dizionario standard noto, la genericità del termine in questione dovrebbe essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Corte (cfr. sentenza del 26/02/2008, C-132/05, *Commissione / Germania* e sentenza del 12/09/2007, T-291/03, *Grana Biraghi*), come la pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, il modo in cui il termine viene percepito dal pubblico e le circostanze relative alla commercializzazione del prodotto in questione.

Infine, in alcuni casi, un MC può costituire un uso diretto/indiretto o un'evocazione di più di una DOP/IGP contemporaneamente. Ciò è probabile che si verifichi quando l'MC contiene un elemento (non generico) che appare in più di una DOP/IGP.

Impedimenti assoluti

DOP/IGP	Marchio comunitario	Spiegazione
Amarene Brusche di Modena	 (MC n. 11 338 779)	L'MC contiene l'elemento «MODENA» che evoca tutte le DOP/IGP che contengono il termine «MODENA».
Aceto Balsamico di Modena		
Aceto balsamico tradizionale di Modena		
Cotechino Modena		
Zampone Modena		
Prosciutto di Modena		

A condizione che l'MC copra i prodotti in questione, un'obiezione dovrebbe essere sollevata nei confronti di tutte le DOP/IGP di cui trattasi. Tuttavia l'esaminatore indicherà che l'obiezione non può essere superata, perché il fatto di limitare i prodotti a quelli che soddisfano una o tutte le DOP/IGP innescherebbe necessariamente un'altra obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC in quanto tale limitazione identificerebbe inevitabilmente e in modo confuso prodotti di provenienza geografica diversa da quella della DOP/IGP in questione.

Aggettivi/sostantivi equivalenti

L'uso di un aggettivo/sostantivo equivalente per indicare la stessa origine costituisce un'evocazione di una DOP/IGP.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempi di fantasia)	Spiegazione
JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA (PL/PGI/0005/00837)	JAGNIĘCINA Z PODHALA	Aggettivo nella IGP → Sostantivo nell'MC
MEL DO ALENTEJO (PT/PDO/0017/0252)	MEL ALENTEJANA	Sostantivo nella DOP → Aggettivo nell'MC
SCOTTISH WILD SALMON (GB/PGI/0005/00863)	WILD SALMON FROM SCOTLAND	Aggettivo nella IGP → Sostantivo nell'MC

Traduzione di DOP/IGP

Analogamente, vi è evocazione o imitazione della DOP/IGP quando l'MC contiene o consiste in una traduzione di tutta o una parte di una DOP/IGP in una delle lingue dell'UE.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempio di fantasia)	Spiegazione
PÂTES D'ALSACE (FR/PGI/0005/0324)	ALSATIAN PASTA	Un MC che contiene l'espressione «Alsatian Pasta» sarà ritenuto evocare la IGP «Pâtes d'Alsace»

I marchi che consistono in tali termini devono essere rifiutati nell'ambito sia dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), che dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC,

anziché esclusivamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Espressioni utilizzate come «delocalizzatori»

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, le DOP/IGP sono protette «anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è [...] accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».

Pertanto, il fatto che la DOP/IGP riprodotta o evocata nell'MC è accompagnata da tali espressioni non depone contro l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC. In altri termini, anche se il pubblico viene in tal modo informato circa la vera origine del prodotto, un'obiezione sarà ancora sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC. Nonostante ciò, il marchio sarà ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC dal momento che vi è contraddizione tra i prodotti (limitata alla DOP/IGP specifica) e il messaggio trasmesso dal marchio (che i prodotti non sono «autentici» prodotti di DOP/IGP), il che determinerà necessariamente un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo 7 in questione.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempi di fantasia)	Spiegazione
FETA (EL/PDO/0017/0427)	GREEK STYLE PLAIN FETA ARABIAN FETA	Un MC che contiene espressioni come «Greek Style Plain Feta» o «Arabian Feta» sarà considerato un'evocazione della DOP «Feta», anche se trasmette l'idea che il prodotto in questione non è un «autentico formaggio DOP Feta».

L'ubicazione della sede legale del richiedente è irrilevante per valutare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC. L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 stabilisce che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Pertanto, a condizione che i prodotti siano conformi al disciplinare della DOP/IGP in questione (che è garantita limitando i prodotti in modo appropriato), l'ubicazione della sede legale del richiedente indicata nella domanda di MC è irrilevante. Per esempio, una società con sede legale in Lituania può possedere una fabbrica ubicata in Spagna, che elabora prodotti conformi alla IGP «Chorizo de Cantimpalos».

Altre indicazioni e pratiche che possono indurre in errore

L'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1151/2012 protegge la DOP/IGP contro una serie di indicazioni false o ingannevoli relative all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto.

Anche se dipende molto dalle peculiarità di ciascun caso, ognuno dei quali deve essere valutato singolarmente, un MC può essere considerato fuorviante quando, per esempio, contiene elementi figurativi che sono tipicamente associati alla zona geografica in questione (come monumenti storici noti) o quando riproduce una forma particolare del prodotto.

Quanto precede deve essere interpretato in modo restrittivo: si riferisce esclusivamente agli MC che raffigurano un'immagine ben nota e singolare che è generalmente considerata come un simbolo del particolare luogo di origine dei prodotti tutelati dalla DOP/IGP o una forma singolare del prodotto che viene descritto nel disciplinare della DOP/IGP.

DOP/IGP	Marchio comunitario (esempi di fantasia)	Spiegazione
<p>MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL</p> <p>(FR/PDO/0005/0547)</p>	<p>Un MC che contiene un'immagine dell'abbazia di Mont-Saint-Michel</p>	<p>Una foto dell'abbazia di Mont-Saint-Michel è un emblema ben noto della città e dell'isola di Mont Saint Michel in Normandia. L'utilizzo di questa immagine per frutti di mare diversa da quella della DOP «Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1151/2012.</p>
<p>QUESO TETILLA</p> <p>(ES/PDO/0017/0088)</p>	<p>Un MC che raffigura un formaggio di forma conica</p>	<p>La forma singolare del prodotto è descritta nel disciplinare della DOP «Queso Tetilla».</p>

Data la difficoltà insita nell'identificazione degli elementi figurativi evocativi, in particolare nei casi meno evidenti, in questi casi l'Ufficio si affida principalmente alle obiezioni apposte da terzi.

La notorietà di DOP/IGP

In base all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i nomi registrati sono protetti contro l'utilizzo che sfrutta la notorietà del nome protetto. Questa protezione in linea di principio si estende anche a diversi prodotti (cfr. sentenza del 12/06/2007, cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, *Budweiser*, punto 176).

Tuttavia, la portata di tale protezione deve essere letta in linea con il mandato di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento, che limita il rifiuto dei marchi ai prodotti «dello stesso tipo».

Pertanto, nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'Ufficio ritiene che la protezione di una DOP/IGP è limitata a prodotti identici o comparabili.

Tuttavia l'estensione della protezione di una DOP/IGP che gode di notorietà può essere invocata nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC).

2.10.2.3 Prodotti pertinenti

Prodotti comparabili

Le obiezioni sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC possono essere sollevate solo per prodotti specifici della domanda di MC, vale a dire quelli che sono

identici o «comparabili» a quelli che fruiscono della DOP/IGP.

I diversi termini utilizzati negli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012 («prodotti comparabili» e «prodotti dello stesso tipo», rispettivamente) vengono interpretati dall'Ufficio come sinonimi che si riferiscono allo stesso concetto.

La nozione di **prodotti comparabili** deve essere intesa in modo restrittivo ed è indipendente dall'analisi della somiglianza tra i prodotti conformemente al diritto in materia di marchi. Di conseguenza, i criteri stabiliti nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, non devono essere necessariamente rispettati, anche se alcuni di essi possono essere utili. Per esempio, dato che una DOP/IGP serve a indicare l'origine geografica e le particolari qualità di un prodotto, criteri quali la natura del prodotto o la sua composizione sono più importanti del fatto, per esempio, che le merci sono complementari.

In particolare, la CGUE (nella sentenza del 14/07/2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10, *BNI Cognac*, punto 54) ha elencato i seguenti criteri per determinare se i prodotti sono comparabili:

- se presentano o meno caratteristiche oggettive comuni (quali metodo di elaborazione, aspetto fisico del prodotto o utilizzo delle stesse materie prime);
- se corrispondono o meno, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche;
- se sono distribuiti o meno attraverso le stesse reti ed assoggettati a regole di commercializzazione simili.

Anche se non è possibile nelle presenti Direttive elencare tutti i possibili scenari, di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti comparabili.

Prodotti tutelati dalla DOP/IGP	Prodotti comparabili
Carne specifica e preparati di carne specifica	Qualsiasi carne e preparato di carne (R 659/2012-5, punti 14-17).
Latte	Formaggi e altri prodotti lattiero-caseari
Frutta fresca	Frutta conservata, congelata, essiccata e cotta (gelatine, confetture, composte non sono «prodotti comparabili», ma il frutto tutelato dalla DOP/IGP può essere un ingrediente commercialmente rilevante, cfr. sotto il paragrafo «Prodotti usati come ingrediente»).
Verdura fresca	Verdura conservata, congelata, essiccata e cotta (gelatine, marmellate, composte non sono «prodotti comparabili», ma la verdura tutelata dalla DOP/IGP può essere un ingrediente commercialmente rilevante, cfr. sotto il paragrafo «Prodotti usati come ingredienti»).

Limitazioni dell'elenco di prodotti

Secondo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012, «[l]e denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.»

Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC possono non essere applicate se i prodotti in questione sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare della DOP/IGP in questione.

La restrizione dei prodotti può essere un compito complesso, che può dipendere in larga misura da un esame caso per caso.

- **I prodotti dello stesso tipo** di quelli tutelati dalla DOP/IGP devono essere limitati in modo da soddisfare il disciplinare della DOP/IGP. La corretta formulazione è «[nome del prodotto] conforme con il disciplinare della [DOP/IGP "X"]». Nessun'altra formulazione dovrebbe essere proposta o consentita. Limitazioni come «[nome del prodotto] con la [DOP/IGP "X"]» o «[nome del prodotto] originario di [nome di un luogo]» non sono accettabili.

DOP/IGP nell'MC	Elenco di prodotti accettabile
<p>WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)</p>	<p>Carne di manzo conforme al disciplinare della IGP «Welsh Beef»</p>

La categoria di prodotti che include quelli tutelati dalla DOP/IGP in questione può essere consultata nella banca dati «DOOR». Il prodotto esatto tutelato è reperibile nel documento della domanda allegato alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, accessibile anche attraverso «DOOR».

- La **categoria di prodotti** che include quelli tutelati dalla DOP/IGP dovrebbe essere limitata per designare esattamente i prodotti tutelati dalla DOP/IGP e che sono conformi al relativo disciplinare.

DOP/IGP nel MC	Specificativa originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
<p>WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)</p>	<p>Carne</p>	<p>Carne di manzo conforme al disciplinare della IGP «Welsh Beef»</p>	<p>«Carne» comprende prodotti (per esempio carne di maiale) che non possono rispettare il disciplinare di una particolare DOP/IGP che tutela il prodotto specifico a base di «carne di manzo».</p>
<p>POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)</p>	<p>Frutta</p>	<p>Mele conformi al disciplinare della DOP «Pomme du Limousin»</p>	<p>La categoria «frutta» comprende prodotti come pere o pesche, che non possono soddisfare il disciplinare di una DOP che tutela esclusivamente mele.</p>

- I **prodotti comparabili** sono limitati ai prodotti, nella categoria dei prodotti comparabili, tutelati dalla DOP/IGP.

DOP/IGP nell'MC	Specifica originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	Frutta conservata, congelata, essiccata e cotta	Mele conservate, congelate, essiccate e cotte conformi al disciplinare della DOP «Pomme du Limousin»	«Frutta conservata, congelata, essiccata e cotta» comprende prodotti contenenti altri frutti che non soddisfano il disciplinare di una DOP che tutela esclusivamente mele. Si noti anche che la limitazione non dovrebbe interessare le «mele».

Ci possono essere casi in cui l'obiezione non può essere superata da una limitazione, per esempio quando i prodotti per cui è stata presentata la domanda, anche se «comparabili», non includono il prodotto tutelato dalla DOP/IGP (per esempio, dove la IGP tutela il «formaggio» e i prodotti oggetto della domanda sono «prodotti lattiero-caseari»).

- **Prodotti utilizzati come ingredienti:** se i prodotti tutelati dalla DOP/IGP possono essere utilizzati come ingrediente commercialmente rilevante (nel senso che può determinare la scelta del prodotto principale) di uno dei prodotti inseriti nella domanda di MC, verrà richiesta una restrizione. Questo perché l'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 espressamente estende la protezione di una DOP/IGP registrata per un dato prodotto «nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente».

DOP/IGP nell'MC	Specifica originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	Confetture e composte	Confetture e composte conformi al disciplinare della DOP «Pomme du Limousin»	Il frutto è l'ingrediente principale di confetture e composte.
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	Pizze	Pizze con prosciutto conformi al disciplinare della DOP «Prosciutto di Parma»	Questa guarnizione è l'ingrediente principale di una pizza che determina la scelta del consumatore.

Non è necessaria una restrizione se i prodotti tutelati dalla DOP/IGP sono utilizzati come ingrediente secondario non commercialmente rilevante dei prodotti per i quali si richiede la tutela.

DOP/IGP nell'MC	Specifica originale	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
<p>ACEITE DE LA ALCARRIA</p> <p>(ES/PDO/0005/0562)</p>	Pasticceria	Pasticceria	I prodotti non devono essere limitati per il solo fatto che l'olio è utilizzato nella loro preparazione. L'«olio» è un ingrediente secondario che non è commercialmente rilevante.

2.10.3 DOP/IGP non protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

2.10.3.1 DOP/IGP protette a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE

La Corte di giustizia ha stabilito (sentenza dell'08/09/2009, C-478/07, *Bud*) che il sistema di protezione dell'UE per le DOP/IGP per i prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 [allora in vigore] riveste una «natura esauriente».

L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabilisce che

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata. [...] Le misure adottate dagli Stati membri [...] hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intra-UE o internazionali.

Tale disposizione è compatibile con il considerando 24 del medesimo regolamento, che recita come segue:

Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intra-UE o internazionali.

Inoltre è opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Detto regolamento (che ha preceduto ed è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 510/2006) stabiliva all'articolo 17, paragrafo 1, che gli Stati membri «comunica[va]no alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette [...], essi desidera[va]no far registrare» a norma del regolamento di cui trattasi. Il paragrafo 3 aggiungeva che gli Stati membri potevano «mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione (cfr. al riguardo la sentenza del 04/03/1999, C-87/97, *Cambozola*, punto 18).

Di conseguenza, la precedente protezione a livello nazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari è stata interrotta una volta che tali

indicazioni geografiche sono state registrate a livello di UE.

Le indicazioni geografiche per questi tipi di prodotti che in passato godevano di protezione per mezzo di una normativa nazionale non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC. Di conseguenza, esse non costituiscono in quanto tali, ed esclusivamente per tale ragione, un motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC, a meno che non siano state registrate anche a livello di UE. Pertanto, se per esempio un terzo sostiene che un MC contiene o consiste in un'indicazione geografica per prodotti agricoli e alimentari che è stata registrata in passato a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE, l'esaminatore verificherà se tale indicazione geografica sia registrata anche a livello di UE come DOP/IGP. In caso contrario, l'esaminatore giudicherà che le osservazioni di terzi non danno luogo a seri dubbi per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC.

2.10.3.2 DOP/IGP provenienti da paesi terzi

Le seguenti situazioni si riferiscono a DOP/IGP provenienti da paesi terzi che non sono registrate contemporaneamente a livello di UE.

L'indicazione geografica è protetta solo nel paese di origine ai sensi della legislazione nazionale

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC non si applica in quanto l'indicazione geografica di un paese terzo non è riconosciuta e tutelata *expressis verbis* dalla legislazione dell'UE. Al riguardo, si noti che le disposizioni dell'accordo TRIPs non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell'Unione (sentenza del 14/12/2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, punto 44).

Tuttavia, quando l'MC contiene o consiste in una tale indicazione geografica protetta, è necessario altresì valutare se l'MC può essere considerato descrittivo e/o ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), RMC, in conformità con le regole generali stabilite nelle presenti Direttive. Per esempio, quando un terzo osserva che un MC consiste nell'espressione «Tea Murakami» (esempio di fantasia), che è una IGP in conformità con la legislazione nazionale del paese X, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC non sarà d'applicazione per i motivi sopra esposti, ma occorre esaminare se l'MC sarà percepito o meno come un segno descrittivo e/o ingannevole da parte dei consumatori di riferimento dell'UE.

L'indicazione geografica è protetta in virtù di un accordo di cui l'Unione europea è parte contraente

L'UE ha firmato una serie di accordi commerciali con paesi terzi che proteggono le indicazioni geografiche. Tali strumenti includono solitamente un elenco delle indicazioni geografiche, nonché disposizioni sui rispettivi conflitti con i marchi. Il contenuto e il grado di precisione possono comunque variare da un accordo a un altro. Le indicazioni geografiche di paesi terzi sono protette a livello di UE dopo che l'accordo in questione è entrato in vigore.

A tale proposito, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dall'UE con paesi terzi va considerata direttamente efficace

qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (sentenza del 14/12/2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, punto 42).

La portata della tutela conferita a tali IGP da parte dei paesi terzi è definita attraverso le disposizioni sostanziali dell'accordo in questione. Mentre gli accordi più obsoleti di solito contenevano solo disposizioni generali (in particolare nel campo di vini e alcolici), l'«ultima generazione» di accordi di libero scambio si riferisce al rapporto tra marchi e IGP in termini simili agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr., per esempio, gli articoli 210 e 211 dell'«accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra», GU L 354 del 21/12/2012).

Alla luce di quanto precede, gli MC che contengono o consistono in una DOP/IGP di un paese terzo che è protetto da un accordo di cui l'UE è parte contraente (e non è contemporaneamente registrato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012) sono esaminati, caso per caso, in conformità con le specifiche disposizioni sostanziali dell'accordo in questione sul rifiuto dei marchi in conflitto, tenendo conto della giurisprudenza citata. Il semplice fatto che una DOP/IGP proveniente da un paese terzo è protetta da tali strumenti non implica automaticamente che un MC che contiene o consiste in una DOP/IGP debba essere rifiutato: questo dipenderà dal contenuto e dalla portata delle disposizioni pertinenti dell'accordo.

L'indicazione geografica è protetta in virtù di un accordo internazionale firmato soltanto dagli Stati membri

La protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito degli accordi tra due Stati membri è preclusa ai sensi attuale regolamentazione dell'Unione delle DOP/IGP per i prodotti agricoli e alimentari (sentenza dell'08/09/2009, C-478/07, *Bud*). Tali accordi sono ridondanti e non hanno alcun effetto giuridico.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali sottoscritti esclusivamente dagli Stati membri con i paesi terzi (in particolare, l'accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di provenienza e la loro registrazione internazionale), e al solo fine dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, dal momento che l'UE non è un contraente di detti accordi, questi non impongono alcun obbligo all'UE (cfr., per analogia, la sentenza del 14/10/1980, C-812/79, punto 9).

2.11 Marchi comunitari collettivi

2.11.1 Carattere dei marchi collettivi

Costituisce marchio comunitario collettivo (MCC) quel tipo specifico di marchio comunitario che, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, RMC, è «così designat[o] all'atto del deposito e idone[o] a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese».

Un marchio comunitario collettivo si propone di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono all'associazione. Quindi il marchio comunitario collettivo qualifica l'origine commerciale

di alcuni prodotti e servizi informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il marchio.

Un MCC solitamente è utilizzato dalle imprese, insieme al rispettivo marchio individuale, per indicare che esse appartengono a una determinata associazione. Per esempio, l'Associazione spagnola dei calzaturifici potrebbe voler depositare il marchio collettivo «Asociación Española de Fabricantes de Calzado» che, pur appartenendo all'associazione, verrà utilizzato da tutti i suoi membri. Un membro dell'associazione potrebbe voler usare il marchio collettivo oltre al proprio marchio individuale, per esempio «Calzados Luis».

I marchi collettivi non certificano necessariamente la qualità dei prodotti, anche se in qualche caso assolvono proprio questa funzione. Per esempio, il regolamento d'uso spesso contiene disposizioni che certificano la qualità dei prodotti e dei servizi dei membri dell'associazione, e questo è accettabile (cfr. decisione del 10/05/2012, R 1007/2011-2, punto 13).

Spetta al richiedente decidere se il marchio soddisfi i requisiti di un marchio collettivo o di un marchio individuale. Ciò significa che, in linea di principio, lo stesso segno potrebbe essere richiesto o come marchio individuale oppure, se vengono soddisfatte le condizioni descritte nel presente capitolo, come marchio collettivo. Le differenze tra marchi individuali e collettivi non dipendono dai segni in quanto tali, ma piuttosto da altre caratteristiche come la proprietà o le condizioni d'uso del marchio.

Per esempio, un'associazione può depositare una domanda per il marchio denominativo «Tamaki» o come marchio individuale o come marchio collettivo, a seconda dell'uso che l'associazione stessa o i suoi membri intendono fare del marchio. Se viene depositata una domanda di marchio collettivo, occorre adempiere alcune formalità supplementari, come la presentazione del regolamento d'uso, eccetera.

Dopo aver depositato la domanda, modifiche del tipo di marchio (da collettivo a individuale o viceversa) sono consentiti soltanto in alcune circostanze (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 8.2.5).

Le disposizioni di cui al RMC si applicano ai marchi comunitari collettivi, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 67-74, RMC. I marchi comunitari collettivi sono quindi soggetti da un lato al regime generale dei marchi comunitari, e dall'altro ad alcune eccezioni e particolarità.

Ne consegue che, in primo luogo, un MCC è soggetto, in linea di massima, alla stessa procedura d'esame e alle stesse condizioni dei marchi individuali. In termini generali la classificazione dei prodotti e dei servizi, nonché l'esame delle formalità e degli impedimenti assoluti alla registrazione, si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali.

Per esempio, gli esaminatori controllano l'elenco dei prodotti e dei servizi o i requisiti linguistici come per i marchi individuali. Ugualmente, viene verificato se al MCC si applichi uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 7, RMC.

I regolamenti forniti dal richiedente che disciplinano l'utilizzo del MCC **devono riflettere l'uso di tutti i prodotti e servizi** inclusi nell'elenco della domanda di MCC. Ad esempio, il richiedente può riprodurre l'elenco dei prodotti e servizi nei regolamenti d'uso o facendo riferimento all'elenco dei prodotti e servizi della domanda di MCC.

In relazione ai MCC in conflitto con le IGP/DOP, i regolamenti che disciplinano l'uso di un MCC devono riflettere accuratamente **qualsiasi limitazione** introdotta per superare tale conflitto. Ad esempio, i regolamenti d'uso del MCC "Denominazione di origine XYZ" per i "vini" deve riflettere accuratamente il fatto che si riferiscono all'uso del marchio registrato per i *vini conformi alla DOP "XYZ"*

In secondo luogo, l'esame di un MCC considera anche le eccezioni e le particolarità di questo tipo di marchio. Tali eccezioni e particolarità si riferiscono sia alle disposizioni formali che a quelle sostanziali. Per quanto riguarda le formalità, il requisito relativo ai regolamenti d'uso del marchio, per esempio, è una caratteristica specifica di un MCC. (Per ulteriori dettagli sull'esame delle formalità dei MCC, nonché sui regolamenti d'uso del marchio, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 8.2, Marchi collettivi).

Le eccezioni e le particolarità sostanziali che si applicano a un MCC vengono descritte di seguito.

2.11.2 Proprietà

La proprietà degli MCC è limitata a (i) le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio; (ii) le persone giuridiche di diritto pubblico.

Il primo tipo di proprietario solitamente comprende associazioni private aventi scopo o interesse comune. Queste devono avere una propria personalità giuridica e la capacità di agire. Quindi, società private come *sociedades anónimas*, *Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, eccetera, richiedenti multipli con personalità giuridica distinta o unioni temporanee di società non possono essere proprietari di MCC. Come risulta dalle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 8.2.1, «collettivo non significa che il marchio appartiene a diverse persone (co-richiedenti/co-titolari), né che esso designi/copra più di un paese».

Per quanto riguarda il secondo tipo di proprietari, il concetto «persone giuridiche di diritto pubblico» dev'essere interpretato in senso ampio. Tale concetto include, da un lato, associazioni, società e altri enti di diritto pubblico. È il caso per esempio dei «Consejos Reguladores» o «Colegios Profesionales» ai sensi del diritto spagnolo. D'altro canto, include anche altre persone giuridiche di diritto pubblico, per esempio l'Unione europea, gli Stati o i comuni che non hanno necessariamente una struttura societaria o associativa ma che possono comunque essere proprietari di MCC. In questi casi, il requisito concernente le condizioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, RMC non è applicabile (cfr. decisione del 22/11/2011, R 828/2011-1, paragrafo 18, e decisione del 10/05/2012, R 1007/2011-2, paragrafi 17, 18). Quindi, se il richiedente di un MCC è una persona giuridica di diritto pubblico che non ha necessariamente una struttura societaria o associativa, come l'Unione europea, uno Stato o un comune, i regolamenti d'uso del marchio non deve necessariamente contenere particolari in merito all'appartenenza.

2.11.3 Particolarità concernenti gli impedimenti assoluti alla registrazione

Gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMC, si applicano agli MCC. Ciò significa che questi marchi sono esaminati in primo luogo sulla base di tali disposizioni al fine di verificare, per esempio, se siano distintivi, ingannevoli o se siano divenuti di uso comune. Per esempio, se un marchio non è intrinsecamente distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, viene rifiutato (cfr. decisione del 18/07/2008, R 229/2006-4, paragrafo 7).

Ci sono tuttavia alcune eccezioni e particolarità di cui si deve tener conto al momento di esaminare gli impedimenti assoluti alla registrazione per gli MCC. Oltre agli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMC, gli esaminatori valutano anche i seguenti impedimenti specifici:

- segni descrittivi
- carattere ingannevole quanto alla sua natura
- regolamenti d'uso contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Questi impedimenti specifici alla registrazione possono anche essere oggetto di osservazioni depositate da terzi.

2.11.3.1 Segni descrittivi

Possono costituire marchi comunitari collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi (cfr. sentenza del 15/10/2003, T-295/01, paragrafo 32, e sentenza del 25/10/2005, T-379/03, paragrafo 35).

Di conseguenza, un segno che descriva esclusivamente la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi (e che debba essere respinto se viene richiesto per un marchio comunitario individuale) può essere accettato se (i) è validamente richiesto come MCC e (ii) è conforme all'autorizzazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, RMC (cfr. decisione del 05/10/2006, R 280/2006-1, paragrafi 16, 17).

Secondo questa disposizione, i regolamenti d'uso di un MCC che sia descrittivo devono autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Per esempio, una domanda depositata per il marchio denominativo «Alicante», che specifichi *servizi turistici* dev'essere respinta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, se viene depositata per un marchio individuale, dal momento che descrive la provenienza geografica dei servizi. Come eccezione tuttavia, se la domanda è validamente depositata come MCC (ossia è depositata da un'associazione o da una persona giuridica di diritto pubblico e soddisfa gli altri requisiti previsti per i marchi comunitari collettivi) e i regolamenti d'uso includono l'autorizzazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, RMC, viene accettata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Tale eccezione si applica esclusivamente a quei segni che sono descrittivi della provenienza geografica dei prodotti e dei servizi. Se il MCC è descrittivo di altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi, questa eccezione non si applica e la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Per esempio, se viene depositata una domanda per il marchio denominativo «Do-it-yourself» come MCC in relazione a utensili della Classe 7, esso è considerato descrittivo della destinazione dei prodotti. Poiché il segno è descrittivo di alcune caratteristiche dei prodotti diverse dalla loro provenienza geografica, esso sarà respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, benché la domanda sia stata presentata per un MCC (cfr. la decisione dell'08/07/2010, R 934/2010-1, punto 35).

2.11.3.2 Carattere ingannevole quanto alla sua natura

L'esaminatore deve rifiutare la domanda se il pubblico può essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se questo possa verosimilmente essere considerato qualcos'altro rispetto a un marchio collettivo.

Un marchio collettivo disponibile per essere usato solo dai membri di un'associazione titolare del marchio può indurre in errore quando suscita l'impressione di poter essere utilizzato da chiunque sia in grado di soddisfare alcuni criteri oggettivi.

2.11.3.3 Regolamenti d'uso contrari all'ordine pubblico e al buon costume

Se i regolamenti d'uso del marchio sono contrario all'ordine pubblico o al buon costume, la domanda di MCC dev'essere respinta.

Questo impedimento alla registrazione dev'essere distinto da quello previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC, che proibisce la registrazione dei quei marchi di per sé contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Il rigetto di cui all'articolo 68, paragrafo 1, RMC, fa riferimento a situazioni in cui, indipendentemente dal marchio, i regolamenti d'uso del marchio contengono una disposizione contraria all'ordine pubblico o al buon costume, per esempio regole che discriminino in base al sesso, alle convinzioni religiose o alla razza. Per esempio, se i regolamenti contengono una clausola che proibisce alle donne di usare il marchio, la domanda di MCC viene respinta, anche se il marchio non rientra nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC.

L'obiezione dell'esaminatore può essere oggetto di deroga se i regolamenti vengono modificati al fine di rimuovere le disposizioni contrastanti. Nel suddetto esempio, la domanda di MCC sarà accettata se la clausola che proibisce alle donne di usare il marchio viene rimossa dai regolamenti.

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 3

**DEPOSITO NON AUTORIZZATO
DA PARTE DI
AGENTI DEL TITOLARE DEL MARCHIO
(ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, RMC)**

Indice

1	Considerazioni preliminari.....	3
1.1	Genesi storica dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.....	3
1.2	Finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.....	4
2	Legittimazione dell'opponente	4
3	Ambito di applicazione.....	5
3.1	Tipi di marchi considerati	5
3.2	Origine del marchio anteriore.....	6
4	Condizioni di applicazione.....	7
4.1	Rapporto di agenzia o rappresentanza	8
4.1.1	Natura del rapporto.....	8
4.1.2	Forma dell'accordo	10
4.1.3	Estensione territoriale dell'accordo.....	11
4.1.4	Momenti determinanti nel tempo	12
4.2	Domanda a nome dell'agente	13
4.3	Domanda presentata senza il consenso del titolare	15
4.4	Mancanza di giustificazione da parte del richiedente.....	17
4.5	Applicabilità non limitata all'identità di segni – prodotti e servizi	18

1 Considerazioni preliminari

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio è escluso dalla registrazione:

se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

1.1 Genesi storica dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC trae origine dall'articolo 6^{septies} della Convenzione di Parigi, inserito nel testo della Convenzione in seguito alla conferenza di revisione di Lisbona nel 1958. La protezione che esso offre al titolare del marchio consiste nel diritto di impedire, invalidare o rivendicare come proprie le registrazioni non autorizzate dei loro marchi effettuate da loro agenti o rappresentanti, nonché di inibirne l'uso, qualora l'agente o rappresentante non sia in grado giustificare il proprio operato. L'articolo 6^{septies} dispone quanto segue:

- 1) Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.
- 2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.
- 3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC attua le suddette disposizioni solo nella parte in cui si attribuisce al legittimo titolare il diritto di proporre opposizione contro domande depositate senza il suo consenso. Gli altri punti dell'articolo 6^{septies} della Convenzione di Parigi sono attuati dagli articoli 11, 18 e 53, paragrafo 1, lettera b), RMC. L'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), RMC sancisce il diritto del titolare di ottenere la dichiarazione di nullità delle registrazioni non autorizzate, mentre gli articoli 11 e 18 RMC gli riconoscono il diritto di vietarne l'uso e/o di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio nome.

Poiché l'articolo 41 RMC dispone che un'opposizione può essere fondata soltanto sugli impedimenti di cui all'articolo 8, gli ulteriori diritti conferiti al titolare dalle disposizioni suindicate non possono essere fatti valere nell'ambito di un procedimento di opposizione. Di conseguenza, qualsiasi pretesa dell'opponente intesa a ottenere o il divieto dell'uso del marchio richiesto dall'agente o il trasferimento della domanda a proprio favore, sarà respinta in quanto inammissibile.

1.2 Finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC

Il deposito non autorizzato del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è in contrasto con l'obbligo generale di buona fede che costituisce il fondamento di tutti gli accordi di collaborazione d'affari di questo tipo. Una tale usurpazione del marchio del titolare è particolarmente dannosa per gli interessi commerciali di quest'ultimo in quanto il richiedente potrebbe sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite nell'ambito del rapporto commerciale con il titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio (confermato dalla sentenza del 06/09/2006, T-6/05, *First Defense* (I), punto 38, e successivi riferimenti, fra l'altro, nelle decisioni della Commissione di ricorso del 16/05/2011, R 0085/2010-4 – *Lingham's*, punto 14, del 03/08/2010, R 1231/2009-2 – *Berik*, punto 24, e del 30/09/2009, R 1547/2006-4 – *Powerball*, punto 17).

Pertanto, lo scopo dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC è di salvaguardare i legittimi interessi dei titolari dei marchi contro l'arbitraria usurpazione dei loro marchi, conferendo loro il diritto di impedire le registrazioni richieste dai loro agenti o rappresentanti senza il loro consenso.

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC costituisce un'enunciazione specifica del principio secondo cui le operazioni commerciali devono essere condotte in buona fede. L'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC, che ammette la dichiarazione di nullità di un marchio comunitario basata sulla malafede del richiedente, è l'espressione generale di tale principio.

Tuttavia la protezione offerta dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC è più circoscritta rispetto a quella dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC perché l'applicabilità dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC è subordinata al ricorrere di una serie di condizioni ulteriori, enunciate in questa disposizione.

Di conseguenza, il fatto che il richiedente abbia presentato la domanda in malafede non è di per sé sufficiente ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3. Pertanto, l'opposizione sarà respinta se, nonostante sia fondata esclusivamente sulla mala fede del richiedente, non soddisfa le condizioni cumulative necessarie previste dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC (illustrate nella sezione IV sotto). Tale deposito può essere sanzionato solo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), chiedendo la dichiarazione di nullità del marchio dopo la sua registrazione.

2 Legittimazione dell'opponente

In conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), RMC, il diritto di proporre un'opposizione fondata sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMC è riservato soltanto ai titolari dei marchi anteriori. Ciò contrasta sia con l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), RMC, che stabilisce che le opposizioni basate sull'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 5, RMC possono essere proposte anche dai licenziatari autorizzati, sia con l'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), RMC secondo il quale per le opposizioni basate sull'articolo 8, paragrafo 4, RMC il diritto di proporre opposizione si estende anche alle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

Ne consegue che, poiché il diritto di proporre opposizione contro una domanda di marchio comunitario a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC spetta esclusivamente ai titolari dei marchi anteriori, le opposizioni proposte a nome di terzi, siano essi

licenziatari o persone in altro modo autorizzate dal diritto nazionale applicabile, vanno respinte in quanto inammissibili per difetto di legittimazione.

Caso	Osservazione
Decisione del 30/09/2009, R 1547/2006-4 <i>Powerball</i> (confermata dalla sentenza del 16/11/2011, T-484/09, <i>Powerball</i>)	La Commissione ha confermato la decisione del dipartimento operazioni, di respingimento dell'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC in quanto l'opponente non era il titolare del diritto anteriore, ma sosteneva meramente di essere il licenziatario dell'impresa Nanosecond Technology Co. Ltd.
Decisione del 14/06/2010, R 1795/2008-4 <i>ZAPPER-CLICK</i> (impugnata, sentenza del 03/10/2012, T-360/10, <i>ZAPPER-CLICK</i>)	Il convenuto non è riuscito a soddisfare il requisito relativo alla titolarità del marchio, in particolare la titolarità del marchio registrato ZAPPER-CLICK. In appello, la Corte non ha affrontato questo punto.

Analogamente, se l'opponente non è in grado di dimostrare che era il legittimo titolare del marchio nel momento in cui è stata proposta l'opposizione, l'opposizione è respinta senza essere esaminata nel merito per mancanza di prove della legittimazione. Le prove necessarie in ciascun caso dipenderanno dal tipo di diritto invocato. L'attuale titolare può altresì far valere i diritti del proprio dante causa se l'accordo di agenzia/rappresentanza era stato stipulato fra il precedente titolare e il richiedente, ma ciò deve essere debitamente dimostrato con la produzione di prove.

3 Ambito di applicazione

3.1 Tipi di marchi considerati

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC si applica ai «marchi» anteriori di cui si è chiesta la registrazione come marchi comunitari senza il consenso del titolare. Tuttavia l'articolo 8, paragrafo 2, RMC non si applica alle opposizioni fondate su tale motivo dato che si limita a enumerare i tipi di diritti anteriori in base ai quali può essere proposta un'opposizione in conformità dei paragrafi 1 e 5 del medesimo articolo. Pertanto, occorre delimitare con maggiore precisione i tipi di diritti per i quali può essere proposta un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC, con riguardo sia alla natura sia all'origine geografica degli stessi.

In assenza di qualsiasi limitazione nell'articolo 8, paragrafo 3, RMC e in considerazione della necessità di garantire una tutela effettiva dei legittimi interessi del reale titolare, il termine «marchi» deve essere interpretato estensivamente e inteso nel senso che include anche le **domande pendenti**, non essendovi alcuna indicazione in questa disposizione che induca a restringerne l'ambito di applicazione ai marchi registrati.

Per gli stessi motivi, i **marchi non registrati o i marchi notoriamente conosciuti** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi rientrano anch'essi nella nozione di «marchi» di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMC. Pertanto, questa disposizione fa riferimento sia ai marchi registrati sia a quelli non registrati, ovviamente nei limiti in cui l'ordinamento nazionale del paese d'origine riconosca diritti di tal genere.

Per contro, il riferimento espresso ai «marchi» significa che l'articolo 8, paragrafo 3, RMC **non si applica a meri segni utilizzati nella normale prassi commerciale, diversi** dai marchi non registrati. Analogamente, nemmeno **altri tipi di diritti di**

proprietà intellettuale che potrebbero essere usati come fondamento per un'azione di annullamento possono essere invocati nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Caso	Osservazione
Decisione del 08/06/2010, B 1 461 948 – <i>Gu Tong Tie Gao</i>	Poiché l'articolo 8, paragrafo 3, riguarda soltanto i marchi anteriori, le prove prodotte dall'opponente per quanto riguarda i diritti in relazione alla legge sul diritto d'autore nel territorio della Cina non erano pertinenti. Si tratta di un altro tipo di diritto di proprietà intellettuale che è escluso a causa dell'espresso riferimento contenuto nell'articolo ai «marchi».

Dalla formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC si evince con chiarezza che il marchio sul quale si fonda l'opposizione deve essere **anteriore** rispetto alla domanda di marchio comunitario. Quindi, il **momento rilevante** da prendere in considerazione è la **data di deposito o di priorità** della domanda contestata. I criteri di determinazione della priorità dipendono dal tipo di diritto fatto valere. Se il diritto anteriore è stato acquisito con la registrazione, va presa in considerazione la sua data di priorità per valutare se esso sia anteriore alla domanda, mentre se si tratta di un diritto basato sull'uso, deve essere stato acquisito prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario. Se si tratta di un marchio anteriore notoriamente conosciuto, dev'essere già divenuto tale al momento della presentazione della domanda di marchio comunitario.

Caso	Osservazione
Decisione del 21/12/2009, R 1621/2006-4 – <i>D-Raintank</i>	La Commissione ha osservato che le domande di marchio presentate dal richiedente l'annullamento nel 2003 erano tutte successive sia alla data di deposito del MC contestato sia alla data di registrazione, e non sarebbero potute servire per accertare se il richiedente l'annullamento fosse titolare di un «marchio» nel senso di marchio registrato, ovunque nel mondo, per il segno in questione, nel momento in cui era stato depositato il MC. Ha proseguito affermando che: «Ovviamente, nessuno può fondare una rivendicazione su impedimenti relativi alla registrazione o una dichiarazione di nullità su diritti che sono successivi al MC contestato» (punto 53).
Decisione del 19/06/1999, B 3 436 – <i>NORAXON</i>	Il periodo che occorre prendere in considerazione per determinare l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC inizia alla data in cui la domanda di MC in questione è entrata in vigore, vale a dire il 26/10/1995. Questa era la <u>data di priorità</u> in Germania, rivendicata dal richiedente, attribuita dall'Ufficio e successivamente pubblicata, e non la data di deposito della domanda di MC presso l'Ufficio.

3.2 Origine del marchio anteriore

Dato che l'articolo 8, paragrafo 2, RMC non si applica alle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC, a esso non può farsi ricorso per la definizione della portata territoriale della tutela prevista da quest'ultima disposizione. In mancanza di qualsiasi altro riferimento a un «territorio di riferimento» nell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, **è irrilevante se i diritti sul marchio anteriore siano sorti nell'Unione europea o no.**

L'importanza pratica di tale disposizione risiede per l'appunto nella capacità giuridica che essa attribuisce ai titolari di diritti di marchio **fuori dall'Unione europea** di difendere tali diritti contro i depositi fraudolenti, dato che i titolari di diritti di marchio

nell'Unione europea possono invocare gli altri impedimenti di cui all'articolo 8 RMC per difendere i propri diritti anteriori da tali atti. È ovvio che i marchi comunitari o nazionali, sui quali si fondano le opposizioni a norma dell'articolo 8 RMC, sono anch'essi marchi anteriori che possono essere invocati a fondamento di un'opposizione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Caso	Osservazione
Decisione del 19/12/2006, B 715 146 – <i>SQUIRT</i>	Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, è irrilevante il luogo dove sono sorti i diritti di titolarità. Infatti, se nella Convenzione di Parigi è richiesta <u>la titolarità in un paese membro dell'Unione di Parigi</u> , in assenza di qualsivoglia riferimento nel regolamento sul marchio comunitario a un territorio nel quale esista tale titolarità, si deve concludere che è sufficiente che l'opponente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 RMC concernenti i «Titolari del marchio comunitario». Nel presente caso, l'opponente ha soddisfatto tale requisito, essendo un'impresa stabilita negli USA.
Decisione del 10/01/2011, 3253 C <i>MUSASHI</i> (marchio figurativo) Procedimento di annullamento	Il fatto che le registrazioni anteriori fossero in paesi non UE non ha rilevanza per il motivo di nullità di cui trattasi, dato che l'articolo 8, paragrafo 2, RMC, che impone il requisito territoriale, non si applica ai procedimenti basati sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC e non può servire per la definizione della portata territoriale della protezione offerta da quell'articolo. «In assenza di qualsiasi riferimento nell'articolo 8, paragrafo 3, a un "territorio di riferimento", la divisione Annullamento deve presumere che i marchi anteriori registrati in paesi al di fuori dell'UE possano costituire il fondamento per una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC» (paragrafo 33).
Decisione del 26/01/2012, R 1956/2010-1 – <i>Heatstrip</i> (confermata dalla sentenza T-184/12)	L'opposizione era fondata su un marchio non registrato protetto, tra l'altro, in Australia. La Commissione ha ritenuto che le prove prodotte dall'opponente dimostrino che egli ha usato il marchio in Australia in misura sostanziale (rispettivamente punti 3 e 34).
Decisione del 19/05/2011, R 0085/2010-4 – <i>Lingham's</i> (marchio figurativo)	L'opposizione era fondata su un marchio registrato protetto in Malesia. Tramite il deposito del corrispondente certificato di registrazione è stato dimostrato che l'opponente era il titolare del marchio malese.

4 Condizioni di applicazione

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC consente ai titolari di marchi di opporsi alla registrazione dei loro marchi come marchi comunitari, purché siano soddisfatti i presupposti di fatto cumulativi seguenti (cfr. sentenza del 13/04/2011, T-262/09, *First Defense* (II), punto 61):

1. il richiedente è o è stato un agente o rappresentante del titolare del marchio;
2. la domanda è presentata a nome dell'agente o del rappresentante;
3. la domanda è stata depositata senza il consenso del titolare;
4. l'agente o il rappresentante non è in grado di giustificare il proprio operato;
5. i segni sono identici o recano lievi modifiche e i prodotti e servizi sono identici o simili.

4.1 Rapporto di agenzia o rappresentanza

4.1.1 Natura del rapporto

Considerato lo scopo della disposizione, che è di salvaguardare gli interessi giuridici dei titolari di marchi contro le usurpazioni commesse dai loro collaboratori d'impresa, i termini «agente» e «rappresentante» vanno **interpretati in senso ampio**, per abbracciare ogni tipo di rapporto basato su qualsiasi accordo commerciale (retto da un contratto scritto o orale) nel quale una delle parti rappresenti gli interessi dell'altra, a prescindere dal *nomen juris* del rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare-mandante e il richiedente il marchio comunitario (confermato dalla sentenza del 13/04/2011, T-262/09, *First Defense* (II), punto 64).

Pertanto, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC è sufficiente che sia intercorso un qualsiasi accordo di collaborazione d'affari tra le parti, atto a creare **un rapporto fiduciario** che imponga al richiedente, espressamente o implicitamente, un dovere generale di agire in **buona fede e lealmente** con riguardo agli interessi del titolare del marchio. Ne deriva che l'articolo 8, paragrafo 3, RMC può estendersi, ad esempio, anche ai licenziatari del titolare o ai distributori autorizzati dei prodotti per i quali il marchio in questione è utilizzato. **L'onere della prova** dell'esistenza di un rapporto di agente-titolare grava sull'opponente (confermato dalla sentenza del 13/04/2011, T-262/09, *First Defense* (II), punti 64 e 67).

Caso	Osservazione
Sentenza del 09/07/2014, T-184/12, <i>Heatstrip</i>	La Commissione di ricorso ha concluso che, malgrado non vi fosse alcuna collaborazione tra le parti, alla data della domanda di marchio comunitario e alla luce della corrispondenza commerciale in essere, il rapporto tra dette parti era più saldo del mero rapporto tra compratore e venditore. Vi era, piuttosto, un accordo di tacita collaborazione che ha portato a un'obbligazione fiduciaria da parte del richiedente del marchio comunitario (paragrafo 67).
Decisione del 29/02/2012, B 1 818 791 – <i>HOVERCAM</i> (marchio figurativo)	La divisione Opposizione ha rilevato che le prove prodotte dall'opponente dimostravano che il rapporto e il suo scopo effettivo costituivano un esempio di collaborazione d'affari, che imponeva al richiedente un obbligo generale di agire in buona fede e lealmente ed era il tipo di rapporto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC (paragrafo 5).

Data la molteplicità delle forme che il rapporto di collaborazione può assumere nella pratica, si deve seguire un **approccio basato sul caso concreto**, volto ad accertare se il vincolo contrattuale tra l'opponente-titolare e il richiedente fosse limitato solo ad un certo numero di operazioni sporadiche o se, al contrario, fosse di durata e contenuto tali da giustificare l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC (in relazione ai riferimenti temporali che sono di cruciale importanza, vedasi di seguito, paragrafo 4.1.4). La questione è, in sostanza, se sia stata la collaborazione con il titolare l'elemento che ha fornito al richiedente l'opportunità di conoscere e stimare il valore del marchio, inducendolo di conseguenza a tentare di registrarlo a proprio nome.

Comunque sia, un qualche accordo di collaborazione deve esistere tra le parti. Se il richiedente agisce in modo completamente **autonomo**, cioè senza mai essere stato in rapporto con il titolare a qualsiasi titolo, non può essere considerato un agente di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC (come confermato dalla sentenza del 13/04/2011, T-262/09, *First Defense* (II), punto 64).

Caso	Osservazione
Decisione del 16/06/2011, 4103 C <i>D'Angelico</i> (marchio figurativo) procedimento di annullamento.	La divisione Annullamento ha ritenuto che al momento del deposito della domanda di MC le parti non erano legate da un rapporto che le qualificava come rappresentanti o agenti, ma piuttosto che fossero titolari di diritti paralleli e indipendenti sui marchi, negli USA e in Giappone. Per queste ragioni non è stato possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Caso	Osservazione
Decisione del 17/03/2000, B 26 759 – <i>EAST SIDE MARIO'S</i>	La semplice intenzione di stabilire un rapporto commerciale con l'opponente non può essere considerata alla stregua di un accordo concluso tra le parti in merito all'uso del marchio contestato.

Così, un semplice **acquirente o un cliente** del titolare non può considerarsi equivalente a «agente o rappresentante» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, in quanto tali persone non sono tenute ad alcun particolare obbligo di buona fede nei confronti del titolare del marchio.

Caso	Osservazione
Sentenza del 13/04/2011, T-262/09, <i>First Defense</i> (II),	La ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che dimostrasse l'esistenza di un rapporto di rappresentanza con l'interveniente. La ricorrente ha prodotto fatture e buoni d'ordine indirizzati ad essa, sulla base dei quali si potrebbe presumere, in circostanze normali, l'esistenza di un accordo commerciale tra le parti. Tuttavia, nel caso in questione, il Tribunale ha concluso che questi elementi non dimostrano che l'interveniente agiva per conto della ricorrente, ma attestano semplicemente l'esistenza di un rapporto venditore-cliente che si è potuto formare senza previo accordo tra loro. Un simile rapporto non è sufficiente per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC (punto 67).
Decisione del 26/06/2009, B 955 528 – <i>FUSION</i> (marchio figurativo)	L'Ufficio ha ritenuto non decisive le prove fornite a dimostrazione del tipo di relazione commerciale tra l'opponente e il richiedente, ovvero, non è stato possibile stabilire se il richiedente fosse realmente un agente o un rappresentante oppure un semplice acquirente dei prodotti dell'opponente. Di conseguenza, l'Ufficio non ha potuto sostenere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, è irrilevante l'esistenza di un **accordo esclusivo** tra le parti o di un semplice rapporto d'affari non esclusivo. In effetti, un accordo di collaborazione commerciale che comporta un obbligo di lealtà può sussistere anche in assenza di una clausola di esclusività (si veda la sentenza del 09/07/2014, T-184/12, *Heatstrip*, paragrafo 69).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC si applica inoltre alle forme **analoghe** di collaborazione d'affari che danno luogo ad un obbligo di buona fede e riservatezza tra il titolare del marchio e il professionista autonomo, come nel caso degli avvocati, procuratori legali, consulenti, agenti di marchi e così via. Tuttavia, il rappresentante legale o l'amministratore della società dell'opponente non può essere considerato agente o rappresentante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, dato che non si tratta di collaboratori d'affari dell'opponente. Lo scopo di questa disposizione non è

quello di proteggere il titolare dalle violazioni commesse da appartenenti alla sua stessa compagine sociale, rispetto ai quali è possibile che tali atti siano sanzionati in forza delle disposizioni generali sulla malafede contenute nell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC.

Caso	Osservazione
Decisione del 20/03/2000, B 126 633 – <i>Harpoon</i> (marchio figurativo)	Il richiedente, in questo caso, era il rappresentante legale dell'azienda dell'opponente. L'opposizione è stata rigettata.

4.1.2 Forma dell'accordo

Non è necessario che l'accordo fra le parti assuma la forma di un contratto scritto. Ovviamente, l'esistenza di un accordo formale tra le parti sarà di notevole ausilio ai fini della determinazione esatta del tipo di rapporto intercorrente fra loro. Come si è rilevato sopra, il titolo giuridico di un siffatto accordo e la terminologia scelta dalle parti non vanno considerati decisivi. Quel che conta è il tipo di collaborazione d'affari che si è sostanzialmente instaurata e non la sua descrizione formale.

Anche quando non esiste un contratto scritto è possibile ricavare l'esistenza di un accordo commerciale del tipo richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC facendo riferimento a indicazioni e prove indirette, quali la corrispondenza commerciale fra le parti, le fatture e gli ordini d'acquisto per prodotti venduti all'agente, o le note di accredito e altre operazioni bancarie (sempre tenendo a mente che un mero rapporto di clientela è insufficiente ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC). Persino gli accordi per la composizione amichevole di controversie possono avere rilevanza nei limiti in cui forniscono informazioni sufficienti in ordine ai rapporti intercorsi fra le parti.

Caso	Osservazione
Decisione del 07/07/2003, R 336/2001-2 – <i>GORDON and SMITH</i> (marchio figurativo)	La divisione Opposizione ha concluso correttamente che esisteva un rapporto di agenzia fra il richiedente e gli opposenti, sulla base della corrispondenza indicante che fra le due parti si era instaurato un lungo e stretto rapporto d'affari. L'azienda richiedente agiva come distributore dei prodotti degli opposenti (paragrafo 19).

Inoltre circostanze come gli obiettivi di vendita imposti al richiedente, il pagamento di diritti, la produzione in regime di licenza di beni recanti il marchio o l'aiuto prestato per la creazione di una rete locale di distribuzione, costituiranno forti indicazioni dell'esistenza di un rapporto d'affari del tipo previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Il Tribunale ha anche deciso che la cooperazione attiva nella promozione di un prodotto tra il richiedente di un marchio comunitario e l'opponente, finalizzata all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto stesso, potrebbe dare luogo al rapporto fiduciario richiesto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Caso	Osservazione
Decisione del 26/01/2012, R 1956/2010-1 – <i>Heatstrip</i> (confermata dalla sentenza T-184/12)	Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione, che ha ritenuto che un rapporto contrattuale vincolante potrebbe essere costituito attraverso uno <u>scambio di lettere commerciali</u> fra le parti, anche per e-mail. La Commissione ha esaminato la corrispondenza intercorsa per e-mail fra le parti per determinare le richieste di ciascuna parte nei confronti dell'altra (punto 50). La Commissione ha concluso che le e-mail mostravano che entrambe le parti avevano cooperato attivamente nella promozione del prodotto, pubblicizzandolo in opuscoli ed esibendolo a una fiera, per creare le migliori condizioni per una sua commercializzazione di successo: l'opponente aveva fornito il materiale a questo fine e il richiedente l'aveva adattato al mercato tedesco (punto 54). La Commissione ha quindi concluso che la corrispondenza per e-mail denotava l'esistenza di un accordo di collaborazione commerciale fra le parti atto a creare un rapporto fiduciario (punto 56). Il Tribunale ha respinto le argomentazioni del richiedente in base alle quali non sussisteva alcuna collaborazione tra le parti (non essendo il richiedente integrato nella struttura commerciale dell'opponente, né soggetto a un patto di non concorrenza, era tenuto a sostenere i costi commerciali e di promozione) e ha confermato la decisione della Commissione (paragrafo 67 e seguenti).

D'altro canto, la mera intenzione del richiedente di entrare in rapporti d'affari con l'opponente non può essere considerata alla stregua di un accordo concluso fra le parti. Gli agenti e rappresentanti potenziali esulano dalle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC (cfr. B 26 759 East Side Mario's, citato sopra).

4.1.3 Estensione territoriale dell'accordo

Benché l'articolo 8, paragrafo 3, RMC nella sua formulazione letterale non faccia riferimento all'estensione territoriale che deve avere l'accordo fra il titolare del marchio e il suo agente o rappresentante **deve scorgersi in questa disposizione un'implicita limitazione della sua applicabilità ai rapporti che coprono l'UE o una sua parte.**

Ciò è più in linea con la *ratio* economica che sottende l'articolo 8, paragrafo 3, RMC di impedire agli agenti o rappresentanti di sfruttare indebitamente un rapporto d'affari che riguarda un determinato territorio, depositando una domanda per il marchio del titolare senza la sua autorizzazione proprio in questo territorio, vale a dire nel territorio in cui il richiedente sarà maggiormente in grado di trarre profitto dalle infrastrutture e dalle conoscenze di cui dispone grazie al suo precedente rapporto con il titolare. Pertanto, poiché il deposito vietato dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC è una domanda diretta all'acquisizione di diritti di marchio nell'UE, anche l'accordo deve riferirsi a tale territorio.

Ne consegue che occorre seguire, al riguardo, un'interpretazione teleologica in base alla quale l'articolo 8, paragrafo 3, RMC si applica solo ad accordi che coprono il territorio dell'UE, in tutto o in parte. In pratica, ciò significa che gli accordi di portata mondiale o paneuropei sono interessati da questa disposizione perché sono accordi che si estendono a uno o più Stati membri o anche a una sola parte del loro territorio, indipendentemente dal fatto che includano anche territori di paesi terzi. Per contro, accordi che si applicano esclusivamente a territori di paesi terzi non sono coperti.

4.1.4 Momenti determinanti nel tempo

Il rapporto di agenzia/rappresentanza deve essere sorto **prima della data di deposito** della domanda di marchio comunitario. È pertanto irrilevante se, dopo tale data, il richiedente sia entrato in trattative con l'opponente o abbia fatto a quest'ultimo proposte unilaterali di diventare suo rappresentante o agente.

Caso	Osservazione
Decisione del 19/05/2011, R 0085/2010-4 – <i>Lingham's</i>	L'opponente ha conferito al richiedente una procura speciale, consentendo al richiedente il deposito di domande di marchio. A seguito di tale procura, il richiedente ha depositato una domanda di marchio comunitario. Dopo il deposito, l'opponente ha revocato la procura e proposto l'opposizione. La Commissione ha considerato che il momento rilevante è la data di deposito. In quel momento, il consenso del titolare era presente. La revoca aveva avuto effetti <i>ex nunc</i> (e non inficia la validità delle azioni svolte nell'ambito della procura) e non <i>ex tunc</i> (come se la procura non fosse mai esistita) (punto 24).
Sentenza del 06/09/2006, T-6/05, <i>FIRST DEFENSE</i> (I)	La Commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se, alla data della domanda di registrazione del marchio in questione, l'interveniente fosse ancora vincolata, o meno, dal consenso (punto 50).

Tuttavia, anche nel caso in cui l'accordo fra le parti sia stato formalmente concluso **dopo la data di deposito** della domanda, è pur sempre possibile dedurre dalle prove che le parti erano già in una qualche forma di collaborazione d'affari prima della firma del contratto in questione e che il richiedente già operava in veste di agente, rappresentante, distributore o licenziatario dell'opponente.

D'altro canto, **non è necessario** che l'accordo fra le parti **sia ancora in vigore sul piano operativo** alla data del deposito della domanda di marchio. Il riferimento a un deposito effettuato da un «agente o rappresentante» non va inteso come un requisito formale che deve essere ancora presente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica anche agli **accordi scaduti prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario**, purché il tempo trascorso abbia una durata tale da consentire di presumere ragionevolmente che l'obbligo di buona fede e di riservatezza fosse ancora esistente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario (confermato dalla sentenza del 13/04/2011, T-262/09, *First Defense* (II), punto 65).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC e l'articolo 6^{septies} della Convenzione di Parigi non tutelano il titolare di un marchio che sia negligente o che non compia sforzi per assicurarsi la protezione del proprio marchio. Gli obblighi post-contrattuali di agire in buona fede implicano che nessuna delle parti può servirsi della risoluzione di un accordo come pretesto per svincolarsi dai propri obblighi, ad esempio ponendo fine a un accordo e depositando subito dopo un marchio. La *ratio* dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC e dell'articolo 6^{septies} della Convenzione di Parigi è di impedire il verificarsi di situazioni in cui un rappresentante nel paese A di un *dominus* che è titolare di marchi nel paese B e che si presuppone commercializzi i prodotti recanti il marchio e rispetti gli interessi di quest'ultimo nel paese A, usi il deposito di una domanda di marchio nel paese A come arma contro il *dominus*, ad esempio per costringerlo a mantenere il rapporto di rappresentanza e impedirgli di penetrare nel mercato del paese A. Tale *ratio* si applica anche in caso di esistenza di un accordo che però viene risolto dal

rappresentante per trarne vantaggio e depositare un marchio per gli stessi motivi. Tuttavia ciò non fa sorgere in capo al *dominus* diritti assoluti di ottenere la protezione del marchio in altri paesi. Il mero fatto che il *dominus* sia titolare di un marchio nel paese B non gli conferisce un diritto assoluto di acquisire marchi in tutti gli altri paesi; i marchi registrati in paesi diversi sono, in linea di principio, indipendenti gli uni dagli altri e possono avere titolari diversi, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di Parigi. L'articolo 6^{septies} della Convenzione di Parigi è un'eccezione a questo principio e solo nei limiti in cui gli obblighi contrattuali o *de facto* delle parti lo giustificano. Solo in quei limiti è giustificato che il relativo marchio comunitario «appartenga» al titolare ai sensi dell'articolo 18, RMC (decisione del 19/11/2007, R 0073/2006-4 – *Porter*, paragrafo 26).

Tale circostanza deve essere valutata caso per caso e il fattore decisivo dovrebbe essere la possibilità o meno per il richiedente di trarre un vantaggio commerciale dal suo trascorso rapporto con il titolare del marchio sfruttando le conoscenze e i contatti acquisiti grazie alla sua posizione.

Caso	Osservazione
Decisione del 19/11/2007, R 0073/2006-4 – <i>Porter</i>	La domanda contestata non era stata presentata durante il periodo di validità degli accordi esistenti fra Gallant (titolare di azioni in <i>Porter</i> , il richiedente) e Yoshida (l'opponente) che consentivano a Gallant di depositare una domanda di marchio comunitario, ma quasi <u>un anno</u> dopo la risoluzione dell'ultimo accordo (paragrafo 25). La Commissione ha osservato che gli obblighi di agire in buona fede successivi alla risoluzione del contratto non devono durare in eterno, ma per un determinato periodo transitorio dopo la fine dell'accordo durante il quale le parti possono ridefinire le rispettive strategie commerciali, e ha concluso, fra l'altro, che qualsiasi rapporto post-contrattuale fra Yoshida e Gallant si era esaurito al momento del deposito del marchio comunitario (paragrafo 27).
Decisione del 21/02/2002, B 167 926 – <i>AZONIC</i>	Nel presente caso, <u>tre mesi</u> scarsi dopo la scadenza di un rapporto contrattuale, come un accordo di licenza, rappresentano un periodo nel quale si considera che esista ancora un rapporto fiduciario fra le parti e che imponga al richiedente un dovere di agire lealmente e in buona fede.

4.2 Domanda a nome dell'agente

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione quando l'agente o il rappresentante ne presenta la domanda a proprio nome. Di norma è facile verificare se tale requisito sia soddisfatto, comparando il nome del richiedente con quello della persona che dalle prove fornite risulta come l'agente o il rappresentante del titolare.

Peraltro, possono esservi casi in cui l'agente o il rappresentante tenta di **eludere** tale disposizione facendo in modo che la domanda sia presentata da un terzo, che si trovi sotto suo controllo o con il quale abbia pattuito una sorta di intesa a tal fine. In tali casi è opportuno seguire un approccio più flessibile. Infatti, se risulta evidente che, data la natura del rapporto che intercorre fra la persona che deposita la domanda e l'agente, la situazione è di fatto identica a quella in cui la domanda venga presentata dall'agente stesso, è possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMC nonostante l'apparente discrepanza fra il nome del richiedente e quello dell'agente del titolare.

Un caso del genere può verificarsi se la domanda è presentata non già a nome dell'impresa dell'agente, bensì a nome di una persona fisica che **condivide gli stessi**

interessi economici dell'agente, ad esempio il presidente, il vicepresidente o il legale rappresentante. Dato che, in tal caso, l'agente o il rappresentante potrebbe sempre trarre profitto dal deposito della domanda, si deve ritenere che la persona fisica sia assoggettata alle stesse limitazioni che valgono per l'impresa.

Caso	Osservazione
Decisione del 21/02/2002, B 167 926 – AZONIC	La divisione Opposizione ha ritenuto che, sebbene la domanda di marchio comunitario fosse stata presentata a nome della persona fisica sig. Costahaude invece che direttamente a nome della persona giuridica STYLE'N USA, INC., la situazione era effettivamente come se fosse stata presentata a nome della persona giuridica.
Decisione del 28/05/2003, B 413 890 – CELLFOOD	Se è chiaro che, a causa della natura del rapporto che intercorre fra la persona che deposita la domanda e l'agente, la situazione è effettivamente la stessa come se la domanda venga presentata dall'agente stesso, è pur sempre possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMC nonostante l'apparente discrepanza fra il nome del richiedente e il nome dell'agente del titolare.

Inoltre, se la persona che presenta la domanda contestata è anche **firmataria dell'accordo di agenzia** per conto dell'impresa, ciò deve considerarsi come forte argomento a favore dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC dato che il richiedente non potrebbe negare di avere una conoscenza diretta dei divieti applicabili. Analogamente, se l'accordo di agenzia conteneva una **clausola** con cui si riteneva la direzione dell'impresa come personalmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali assunte dall'agente, ciò deve considerarsi come ulteriore indizio del fatto che il deposito della domanda era contrario all'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Caso	Osservazione
Decisione del 21/02/2002, B 167 926 – AZONIC	<p>Tenendo conto della posizione del rappresentante autorizzato dell'impresa licenziataria, l'Ufficio ha ritenuto che, nonostante la domanda di marchio comunitario fosse stata presentata a nome di questa persona fisica, la situazione era effettivamente come se fosse stata presentata dalla persona giuridica, vale a dire dall'impresa licenziataria. La domanda di marchio comunitario a nome della persona fisica potrebbe avere un effetto diretto sulla persona giuridica a motivo del loro rapporto professionale e, inoltre, il presidente o vicepresidente di un'impresa dovrebbe essere considerato vincolato dagli stessi limiti che sono imposti alla loro impresa, o almeno obbligati temporaneamente in caso di scadenza del loro rapporto professionale.</p> <p>Questa posizione è rafforzata dal fatto che, nel presente caso, l'accordo rinnovato contiene una clausola che stabilisce il diritto del cessionario della licenza alla risoluzione immediata nel caso in cui «[...] il controllo di STYLE'N (il licenziatario) sia trasferito e la dirigenza quindi cambiata», il che dimostra che anche i dirigenti dell'impresa licenziataria erano vincolati dai termini dell'accordo.</p>

Un caso simile si ha allorché l'agente o il rappresentante e il richiedente siano persone giuridiche distinte, ma le prove dimostrano che esse sono **controllate, dirette o amministrate** dalla stessa persona fisica. Per i motivi suesposti, è opportuno «rimuovere il paravento societario» e applicare l'articolo 8, paragrafo 3, anche a tali casi.

4.3 Domanda presentata senza il consenso del titolare

Ancorché l'assenza del consenso del titolare sia un **presupposto necessario** per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, **all'opponente non incombe alcun onere di provare che l'agente ha agito senza il suo consenso** nel presentare la domanda marchio comunitario. In linea generale è **sufficiente** una semplice **dichiarazione** che il deposito è avvenuto senza il suo consenso. Infatti, non potrebbe esigersi dall'opponente la prova di un fatto «negativo» come la **mancanza** di consenso. In tali casi, **l'onere della prova è invertito** e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato oppure fornire altre giustificazioni per il proprio operato.

Data la necessità di offrire una tutela effettiva al titolare legittimo nei confronti degli atti non autorizzati compiuti da suoi agenti, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, va esclusa solo laddove il consenso del titolare sia sufficientemente **chiaro, preciso e incondizionato** (cfr., ad esempio, sentenza del 06/09/2006, T-6/05, *First Defense* (I), punto 40).

Pertanto, anche se il titolare ha espressamente autorizzato la presentazione della domanda di marchio, il consenso non può essere considerato sufficientemente chiaro se egli non ha anche precisato espressamente che la domanda può essere presentata a nome dell'agente.

Caso	Osservazione
Decisione del 07/07/2003, R 336/2001-2 – <i>GORDON and SMITH</i> (marchio figurativo)	«In considerazione del grave effetto di estinzione dei diritti esclusivi dei titolari dei marchi in questione nel procedimento principale (diritti che consentono loro di controllare la commercializzazione iniziale nel SEE), il consenso deve essere espresso in modo da dimostrare inequivocabilmente un'intenzione a rinunciare a quei diritti» (paragrafo 19).

Analogamente, anche se il titolare ha autorizzato espressamente la presentazione della domanda di un marchio comunitario, il consenso non può essere considerato sufficientemente preciso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC se non vi è alcuna indicazione dei segni specifici che il richiedente è autorizzato a depositare come marchi comunitari.

In genere è più facile valutare se esista un'autorizzazione del titolare quando le condizioni alle quali un agente o rappresentante è abilitato a richiedere un marchio comunitario siano adeguatamente regolate in un **contratto**, oppure risultino da altri tipi di **prove dirette** (lettere, attestazioni scritte, ecc.). Nella maggior parte dei casi, tali prove saranno sufficienti per dimostrare se il titolare ha dato il suo consenso espresso o se il richiedente ha oltrepassato i limiti della sua autorizzazione.

In altri casi, un contratto può non esistere o essere di scarsa utilità a tal proposito. Benché la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è in linea di principio abbastanza ampia da ricomprendere ipotesi di **consenso tacito o implicito**, un consenso di questo tipo dovrebbe essere ricavato solo se le prove sono sufficientemente chiare riguardo alle intenzioni del titolare. Se **nelle prove nulla risulta** riguardo all'esistenza di un'autorizzazione espressa o implicita, **in linea di massima deve presumersi la mancanza di consenso**.

Anche qualora vi siano **indicazioni indirette** e prove tendenti a un consenso implicito, **qualsiasi ambiguità o dubbio** vanno **interpretati a favore dell'opponente**, perché di solito sarà alquanto difficile valutare se tale consenso sia sufficientemente chiaro e inequivocabile.

Ad esempio, il fatto che il titolare abbia tollerato domande non autorizzate a nome dell'agente in paesi terzi non può da solo creare una legittima aspettativa da parte del richiedente che il titolare non si opporrà nemmeno alla presentazione di una domanda di marchio comunitario.

Caso	Osservazione
Decisione del 31/01/2001, B 140 006 <i>GORDON and SMITH</i> (marchio figurativo) (confermata della decisione del 07/07/2003, R 336/2001-2)	Il mero fatto che gli oppositori non si siano opposti immediatamente all'azione del richiedente di registrare il marchio dopo avere ricevuto notizia del fatto non costituisce consenso.

Il fatto che il titolare tolleri la condotta al di fuori dei confini di un paese (come l'uso del segno) non può condurre alla conclusione che il deposito del marchio comunitario non violi l'obbligo consolidato di agire in buona fede se il consenso non è chiaro, preciso e incondizionato.

Il Tribunale ha anche deciso che la collaborazione attiva tra un richiedente di un MC e un opponente nella pubblicità di un prodotto, al fine di ottimizzarne la commercializzazione, potrebbe dare adito al rapporto fiduciario richiesto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del RMC.

Caso	Osservazione
Cause riunite T-537/10 e T-538/10, <i>FAGUMIT</i>	<p>Il richiedente (titolare del MC nel procedimento di annullamento) aveva incentrato la propria linea di difesa sul consenso presuntivamente concesso dal titolare del marchio. Il Tribunale ha ritenuto (così come la Commissione di ricorso) che il consenso alla registrazione del marchio a nome del rappresentante o dell'agente debba essere chiaro, preciso e incondizionato (punti 22-23).</p> <p>Il documento invocato dal titolare del MC non mostra un consenso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC. Il titolare del MC non era menzionato nel documento e quest'ultimo non faceva riferimento alla possibilità di registrazione del segno come marchio. Il titolare del MC non può far leva sul fatto che il richiedente l'annullamento non si sia opposto all'utilizzo del segno controverso da parte di società diverse da quelle menzionate nel documento. L'utilizzazione dei marchi si svolgeva nell'ambito della commercializzazione dei beni prodotti dal richiedente l'annullamento. Ebbene, tale utilizzo s'inserisce nella logica della cooperazione tra il richiedente l'annullamento e i distributori dei suoi prodotti, senza che esso dimostri una qualsiasi forma di rinuncia al segno, tale da permettere a chiunque di richiedere la registrazione di tale segno – o del suo elemento dominante – come marchio comunitario (punto 27)</p>

Anche quando il consenso del titolare sia stato considerato chiaro, preciso e incondizionato, occorre di fatto determinare se tale consenso sia sempre valido anche dopo che **il titolare sia cambiato** per vendita degli attivi.

Caso	Osservazione
Sentenza del 06/09/2006, T-6/05, <i>FIRST DEFENSE</i> (I)	<p>Il Tribunale ha rinviato una causa di questo tipo alla Commissione di ricorso per determinare se il consenso ottenuto dal titolare del MC fosse rimasto valido dopo l'acquisto degli attivi del precedente titolare del marchio e se, il giorno della domanda di registrazione del marchio, il nuovo titolare del marchio negli USA (l'opponente) <u>rimanesse o meno vincolato</u> da tale consenso.</p> <p>Se l'opponente non fosse più vincolato dal consenso, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione dovrebbe allora stabilire se il richiedente avesse una <u>giustificazione sufficiente</u> atta a compensare l'assenza del consenso.</p>

4.4 Mancanza di giustificazione da parte del richiedente

Come rilevato sopra, poiché non è possibile per l'opponente provare la mancanza di consenso, l'onere della prova è invertito e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato dal titolare. Sebbene l'articolo 8, paragrafo 3, RMC tratti la mancanza di consenso del titolare e la mancanza di giustificazione da parte del richiedente alla stregua di due presupposti distinti, essi sono in realtà ampiamente coincidenti in quanto, se il richiedente dimostra che il deposito della domanda si basava su un accordo o su un'intesa in tal senso, avrà altresì fornito una valida giustificazione per il proprio operato.

Inoltre il richiedente può invocare circostanze di altra natura per dimostrare che era giustificato presentare la domanda di marchio comunitario a proprio nome. Tuttavia, in mancanza di prove di un consenso diretto, sono accettati come valida giustificazione solo motivi eccezionali, data la necessità di evitare una violazione dei legittimi interessi del titolare quando manchino indicazioni sufficienti che la sua intenzione era di autorizzare l'agente a presentare la domanda a nome proprio.

Ad esempio, si potrebbe dedurre che il titolare abbia tacitamente acconsentito alla presentazione della domanda se non reagisce entro un termine ragionevole dopo essere stato informato dal richiedente della sua intenzione di depositare un marchio comunitario a proprio nome. Tuttavia, anche in tal caso non può presumersi che la domanda sia stata autorizzata dal titolare se prima l'agente non gli aveva prospettato in modo abbastanza chiaro a nome di chi intendeva effettuare il deposito della domanda.

Un'altra ipotesi di giustificazione valida potrebbe aversi quando il titolare fa credere al proprio agente di avere abbandonato il marchio, oppure di non essere interessato ad acquisire o mantenere alcun diritto nel territorio in questione, ad esempio sospendendo l'uso del marchio per un periodo di tempo relativamente lungo.

Il fatto che il titolare non desideri spendere denaro per una registrazione del proprio marchio non conferisce all'agente alcun diritto di agire di propria iniziativa, posto che il titolare potrebbe ancora avere un interesse a usare il proprio marchio nel territorio, anche se non è registrato. Una scelta commerciale di questo genere non può essere di per sé considerata come un segno che il titolare abbia rinunciato ai diritti connessi al proprio marchio.

Le giustificazioni esclusivamente connesse a interessi economici del richiedente, quali l'esigenza di tutelare i propri investimenti istituendo una rete locale di distribuzione e promuovendo il marchio nel territorio di riferimento, non possono considerarsi valide ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC.

Né il richiedente può argomentare con successo a propria difesa di avere diritto a una remunerazione finanziaria per i suoi sforzi e per le spese affrontate per l'avviamento commerciale del marchio. Se anche tale remunerazione fosse dovuta, o fosse stata espressamente pattuita nell'accordo di agenzia, il richiedente non può servirsi della registrazione del marchio a proprio nome quale mezzo per ottenere denaro dall'opponente o quale surrogato del proprio compenso, ma dovrebbe tentare di comporre la lite con il titolare mediante un accordo o citandolo in giudizio per il risarcimento dei danni.

Infine, se il richiedente non fornisce nessuna giustificazione per le sue azioni, non spetta all'Ufficio formulare congetture a questo riguardo (si veda la sentenza del 09/07/2014, T-184/12, *Heatstrip*, paragrafi 73 e 74).

Caso	Osservazione
Decisione del 04/10/2011, 4443 C – <i>CELLO</i>	Per quanto riguarda l'argomento di giustificazione secondo il quale la domanda di marchio comunitario era stata presentata per proteggere l'avviamento del marchio nell'UE, che era stato possibile solo a seguito delle sue attività commerciali, la divisione Annullamento ha considerato che il fatto che un distributore, in esclusiva o altro, ampli l'avviamento del marchio del titolare nel territorio che gli è stato assegnato fa parte dei doveri normali di un distributore e non può costituire di per sé e in mancanza di altre circostanze una valida giustificazione per l'appropriazione del marchio del titolare da parte del distributore.
Decisione del 10/01/2011, 3253 C – <i>MUSASHI</i> (marchio figurativo)	Per quanto riguarda le giustificazioni correlate a rivendicazioni economiche della parte che deposita il marchio comunitario e le sue argomentazioni di avere diritto a una remunerazione finanziaria per consentire al segno di godere di protezione a livello di UE, e che tale segno potrebbe essere trasferito al richiedente l'annullamento, è stato ritenuto che non si tratta di una valida giustificazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3. «Se anche la remunerazione fosse dovuta, il titolare del marchio comunitario non può servirsi della registrazione di un marchio a proprio nome come mezzo per ottenere un compenso» (dal richiedente l'annullamento) (paragrafo 47).
Decisione del 07/07/2003, R 336/2001-2 – <i>GORDON and SMITH</i> (marchio figurativo)	Un atto che comprometta gli interessi del titolare del marchio, come il deposito di domanda di registrazione per un marchio in nome dell'agente o di un rappresentante senza il consenso del titolare, è che sia unicamente dovuto all'intenzione di salvaguardare gli interessi di questi, non è considerato accettabile ai sensi dell'articolo 8(3), RMC. La stessa conclusione è valida in merito al secondo argomento del richiedente, ovverosia che questi sarebbe stato giustificato in tale agire per aver sopportato i costi di registrazione del marchio. Gli interessi del titolare non possono essere subordinati alle spese sostenute dall'agente o rappresentante. Il fatto che l'opponente non sia disposto a sostenere spese concernenti la registrazione di un marchio non conferisce automaticamente all'agente o rappresentante un diritto alla registrazione del marchio in proprio nome. Ciò costituirebbe una violazione del diritto di confidenza e lealtà nei confronti del titolare del marchio (paragrafo 24).

4.5 Applicabilità non limitata all'identità di segni – prodotti e servizi

L'articolo 8, paragrafo 3, RMC dispone che un marchio è escluso dalla registrazione quando «l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a

proprio nome». Tale riferimento esplicito al marchio del titolare suscita l'impressione, *prima facie*, che il marchio richiesto debba essere uguale al marchio anteriore.

Pertanto, un'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC condurrebbe alla conclusione che la sua applicazione è possibile solo quando l'agente o il rappresentante intenda registrare un marchio identico a quello del titolare.

Inoltre il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, RMC non fa riferimento ai prodotti e servizi rivendicati nella domanda e per i quali il marchio anteriore è protetto e, quindi, non fornisce indicazioni sul rapporto che deve esistere tra i rispettivi prodotti e servizi affinché la norma sia applicabile.









Tuttavia applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMC esclusivamente a segni identici per prodotti o servizi identici renderebbe tale disposizione in gran parte inefficace perché consentirebbe al richiedente di eluderne le conseguenze apportando soltanto lievi modificazioni al marchio anteriore o alla specificazione dei prodotti e servizi. In tal caso, gli interessi del titolare sarebbero gravemente danneggiati, specie se il marchio anteriore fosse già in uso e le variazioni apportate dal richiedente non fossero sufficientemente significative da escludere la confusione. Oltretutto, se la domanda fosse ammessa alla registrazione nonostante la somiglianza con il marchio anteriore, il richiedente si troverebbe nella posizione di impedire qualsiasi registrazione e/o uso successivi del marchio anteriore da parte del titolare originario nell'UE, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, o l'articolo 9, paragrafo 1, RMC o le disposizioni equivalenti del diritto nazionale.

In sintesi, stante la necessità di offrire una tutela effettiva ai legittimi interessi del titolare contro le pratiche sleali dei suoi rappresentanti, occorre evitare un'interpretazione restrittiva dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 3, RMC deve essere applicato non solo quando i rispettivi **marchi sono identici, ma anche:**

- quando il segno richiesto dal rappresentante o dall'agente riproduce nella sostanza il marchio anteriore con lievi modificazioni, aggiunte o soppressioni, che non incidono sostanzialmente sul suo carattere distintivo; e
- quando i prodotti e servizi in conflitto sono affini o equivalenti in termini commerciali. In altre parole, quel che conta è, in definitiva, che i prodotti o servizi del richiedente possano essere percepiti dal pubblico come prodotti «autorizzati», la cui qualità è in qualche modo pur sempre «garantita» dall'opponente, e che sarebbe stato ragionevole che l'opponente commercializzasse in considerazione dei prodotti e servizi protetti dal marchio anteriore.

Quelli che seguono sono esempi di **segni** in conflitto in cui l'Ufficio ha ritenuto applicabile l'articolo 8, paragrafo 3, RMC:

Marchio anteriore	Domanda di marchio comunitario	Caso
<p>FIRST DEFENSE</p>  <p>(2 diritti anteriori negli USA)</p>		<p>Decisione del 04/05/2009, R 0493/2002-4 – <i>First Defense</i> (II)</p> <p>Sentenza del 13/04/2011, T-262/09, <i>FIRST DEFENSE</i> (II)</p>

Marchio anteriore	Domanda di marchio comunitario	Caso
		Decisione del 03/05/2012, R 1642/2011-2 – <i>Maritime Acopafi</i> (marchio figurativo)
 BERIK (marchio denominativo) (2 diritti anteriori)		Decisione del 03/08/2010, R 1367/2009-2 – <i>BERIK DESIGN</i> (marchio figurativo)
 BERIK (marchio denominativo) (2 diritti anteriori)		Decisione del 03/08/2010, R 1231/2009-2 – <i>BERIK</i> (marchio figurativo)
	NORAXON	Decisione del 19/06/1999, B 3 436 – <i>NORAXON</i>
	APEX	Decisione del 26/09/2001, B 150 955 e B 170 789 – <i>APEX</i>

Quelli che seguono sono esempi di **prodotti e servizi** in conflitto in cui l'Ufficio ha ritenuto applicabile l'articolo 8, paragrafo 3, RMC:

Caso	Osservazione
Decisione del 04/05/2009, R 0493/2002-4 – <i>FIRST DEFENSE (II)</i>	<p>La Commissione ha ritenuto che gli <i>spruzzatori di sostanze irritanti</i> contestati compresi nella Classe 13 fossero coperti da <i>arma difensiva non esplosiva avente natura di gas organico irritante confezionato in una bomboletta a spruzzo</i> del titolare.</p> <p>Tuttavia ha considerato che la protezione non si estendeva ad <i>armi bianche, munizioni, proiettili</i>. Si tratta di prodotti per i quali non può ragionevolmente attendersi un'attività commerciale da parte del titolare. Armi bianche e munizioni sono troppo differenti da spray al peperoncino per essere coperti dall'articolo 8, paragrafo 3, RMC dato che l'opponente commercializza un prodotto molto specifico (paragrafi da 19 a 24).</p> <p>Nella sentenza del 13/04/2011, T-262/09, il Tribunale non ha esaminato gli argomenti delle parti relativi alla somiglianza dei prodotti.</p>

Caso	Osservazione
<p>Decisione del 03/05/2012, R 1642/2011-2 – <i>Maritime Acopafi</i> (marchio figurativo)</p>	<p>La Commissione ha ritenuto che la formulazione suggerisce che il marchio richiesto può essere vietato solo se è essenzialmente identico al diritto anteriore, in termini sia di segni sia di prodotti/servizi. D'altro canto, una lettura troppo letterale di quella disposizione ne indebolirebbe fatalmente l'utilità, consentendo ad agenti fraudolenti di registrare i marchi del loro <i>dominus</i> apportando semplicemente modificazioni secondarie o lievi aggiunte. Nonostante tali considerazioni, la disposizione va applicata, tuttavia, solo quando i segni e i prodotti/servizi sono essenzialmente gli stessi o ampiamente equivalenti (paragrafo 18).</p> <p>Alla luce di quanto precede, la Commissione ha accolto le conclusioni della divisione Opposizione secondo cui l'uso del marchio anteriore per <i>installazione di alloggi marini</i> era fondamentalmente diverso dai servizi del richiedente compresi nella Classe 42 (<i>servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerca industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software</i>).</p>
<p>Decisione del 03/08/2010, R 1367/2009-2 – <i>Berik</i> (marchio figurativo)</p>	<p>La Commissione ha concordato con la divisione Annullamento che i prodotti del richiedente l'annullamento compresi nella Classe 25 non potevano essere considerati affini o equivalenti in termini commerciali ai prodotti del richiedente compresi nella Classe 18, <i>cuoio e sue imitazioni</i>. Si tratta di materie prime per produttori di beni realizzati in cuoio o sue imitazioni e, quindi, sono destinate a un pubblico diverso e hanno canali di distribuzione diversi rispetto ai prodotti coperti dai marchi del richiedente l'annullamento (paragrafi 30 e 31).</p> <p>Ha ulteriormente concordato con la divisione Annullamento che i prodotti del richiedente l'annullamento compresi nella Classe 25 non potevano essere considerati affini o equivalenti in termini commerciali ai prodotti del richiedente compresi nella Classe 16 anche se, ad esempio, alcuni dei prodotti contestati potrebbero essere usati come articoli di merchandising per una linea di abbigliamento (paragrafi 28-30).</p>
<p>Decisione del 27/02/2012, B 1 302 530 – <i>GEOWEB / NEOWEB</i></p>	<p>«Considerata la necessità di tutelare effettivamente il legittimo proprietario da pratiche sleali da parte dei suoi rappresentanti, occorre evitare un'interpretazione restrittiva dell'articolo 8, paragrafo 3, RMC. Pertanto, tale disposizione deve essere applicata non solo quando i rispettivi marchi sono identici, ma anche quando il marchio richiesto dal rappresentante o dall'agente riproduce essenzialmente il marchio anteriore con lievi modificazioni, aggiunte o soppressioni, che non incidono sostanzialmente sul suo carattere distintivo».</p> <p>Alla luce di quanto precede, l'articolo 8, paragrafo 3, RMC copre non solo i casi in cui i rispettivi elenchi di prodotti e servizi sono strettamente identici, ma si applica anche quando i prodotti e servizi in conflitto sono affini o equivalenti in termini commerciali. In altre parole, quel che conta è, in definitiva, che i prodotti o servizi del richiedente possano essere percepiti dal pubblico come prodotti «autorizzati», la cui qualità è in qualche modo pur sempre «garantita» dall'opponente (paragrafo 20).</p>

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 4

**DIRITTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8,
PARAGRAFO 4, RMC**

Indice

1	Introduzione	3
2	Struttura dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.....	3
3	Presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC	5
3.1	Diritto conferito direttamente all'opponente	5
3.2	Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC	6
3.2.1	Introduzione.....	6
3.2.2	Marchi non registrati	7
3.2.3	Altri identificatori commerciali	7
3.2.3.1	Denominazioni commerciali.....	8
3.2.3.2	Denominazioni sociali.....	9
3.2.3.3	Nomi di dominio.....	9
3.2.3.4	Titoli.....	10
3.2.4	Indicazioni geografiche	10
3.2.4.1	Diritti anteriori derivanti dalla normativa dell'UE	11
3.2.4.2	Diritti anteriori derivanti dalla legislazione degli Stati membri	12
3.2.4.3	Diritti anteriori derivanti da accordi internazionali	13
3.2.4.4	Portata della tutela delle IGP.....	14
3.3	Requisiti relativi all'uso.....	16
3.3.1	Criterio nazionale.....	16
3.3.2	Criterio europeo – utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale	16
3.3.2.1	Utilizzo nella normale prassi commerciale.....	17
3.3.2.2	Portata dell'utilizzo	20
3.4	Diritto anteriore	26
3.5	Portata della protezione.....	26
4	Prova del diritto applicabile al segno	27
4.1	L'onere della prova.....	27
4.2	Mezzi istruttori e livello di prova	28
4.2.1	Legislazione nazionale	28
4.2.2	Legislazione dell'Unione europea	31

1 Introduzione

La relazione tra il sistema del marchio comunitario e la legislazione nazionale si basa sul *principio di coesistenza*. Ciò significa che il sistema del marchio comunitario e la legislazione nazionale esistono e operano in parallelo. Lo stesso segno può essere protetto dallo stesso titolare in quanto marchio comunitario e in quanto marchio nazionale in uno o in tutti gli Stati membri. Il *principio di coesistenza* implica inoltre che il sistema del marchio comunitario riconosca attivamente la rilevanza dei diritti nazionali e il loro ambito di protezione. Qualora sorgessero conflitti tra marchi comunitari e marchi nazionali o altri diritti nazionali, non esiste alcuna gerarchia a determinare quale sistema prevalga sull'altro; al contrario, in questi casi si applica il principio di priorità. Ove siano soddisfatti i rispettivi requisiti, i marchi nazionali anteriori o altri diritti nazionali anteriori possono costituire un impedimento alla registrazione o un motivo di nullità di un marchio comunitario successivo.

Nonostante la Direttiva sul marchio e la sua successiva attuazione abbiano armonizzato le leggi relative ai *marchi registrati*, a livello di Unione europea non è intervenuta alcuna armonizzazione riguardo ai *marchi non registrati* né riguardo alla maggior parte degli *altri diritti anteriori* di natura simile. Questi diritti non armonizzati restano interamente disciplinati dalle legislazioni nazionali.

I tipi di diritti anteriori che possono essere invocati nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono specificati nel RMC ai seguenti articoli:

- articolo 8, paragrafo 4, RMC, che restringe la portata della protezione nei *procedimenti di opposizione* ai **marchi non registrati e ad altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale**;
- articolo 53, paragrafo 2, lettere a)-d), RMC, che estende la portata di possibili diritti anteriori invocabili in un *procedimento di nullità* oltre a quelli dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, in modo da comprendere anche altri diritti anteriori, in particolare il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto d'autore e il diritto di proprietà industriale;
- articolo 111 RMC, che completa la gamma di diritti anteriori invocabili in un procedimento di opposizione stabilendo che diritti validi soltanto in particolari località e pertanto non conformi al requisito «di portata non puramente locale» indicato nell'articolo 8, paragrafo 4, RMC possono opporsi all'uso di un marchio comunitario nonostante questi diritti locali non possano impedirne la registrazione.

Questa parte delle Direttive si limita ad esaminare i diritti anteriori che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

2 Struttura dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC recita quanto segue:

In seguito all'opposizione del **titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale**, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se

e in quanto, conformemente [...] alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati **acquisiti** diritti a detto contrassegno **prima** della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il **diritto di vietare l'uso di un marchio successivo**.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC comporta che, in aggiunta ai marchi anteriori specificati nell'articolo 8, paragrafo 2, RMC, i marchi non registrati e altri segni protetti a livello di Stato membro utilizzati nella normale prassi commerciale come «identificatori commerciali» di portata non puramente locale possono essere invocati in un'opposizione, ammesso che tali diritti conferiscano ai titolari il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC non elenca espressamente o esaustivamente i diritti particolari che possono essere invocati in forza di questa disposizione, ma piuttosto presenta un'ampia gamma di diritti che potrebbero essere utilizzati come base per un'opposizione a una domanda di marchio comunitario. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 4, RMC può essere considerato una sorta di «disposizione polivalente» per le opposizioni basate su marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale.

Tuttavia, l'ampia portata dei diritti anteriori da far valere nell'ambito di un procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC è soggetta a una serie di condizioni restrittive: tali diritti devono conferire al titolare la facoltà di esercitarli, devono avere una portata non puramente locale, devono essere protetti dalla legislazione nazionale che li disciplina contro l'utilizzo di un marchio successivo e i diritti devono essere stati acquisiti anteriormente alla domanda per la registrazione del marchio comunitario secondo la legislazione dello Stato membro che li disciplina.

Il requisito della «portata non puramente locale» mira a restringere il numero di diritti non registrati potenzialmente in opposizione, evitando così il rischio di collasso o paralisi del sistema del marchio comunitario per un numero eccessivo di procedimenti di opposizione basati su diritti relativamente insignificanti.

Il requisito della «protezione a livello nazionale» è ritenuto necessario in quanto i marchi nazionali non registrati non sono facilmente identificabili e la loro protezione non è armonizzata a livello di Unione europea. Di conseguenza, solo la legislazione nazionale che disciplina i segni anteriori può definirne il livello di protezione.

Mentre i requisiti di «utilizzo nella normale prassi commerciale» e di «portata non puramente locale» devono essere interpretati nel contesto del diritto comunitario (criterio europeo), si applica la legislazione nazionale per determinare se un particolare diritto è riconosciuto e protetto dalla stessa, se il suo detentore ha la facoltà di vietare l'utilizzo di un marchio successivo, e quali condizioni devono essere soddisfatte conformemente alla legislazione nazionale per fare in modo che il diritto sia esercitato efficacemente.

In conseguenza a tale dualismo, l'Ufficio deve applicare sia le disposizioni pertinenti dell'RMC sia la legislazione nazionale che disciplina il diritto anteriore contrastante. Alla luce del duplice esame da applicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC,

questa disposizione, in quanto nesso tra la legislazione comunitaria e quella nazionale, presenta una natura in un certo senso «ibrida».

3 Presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC

Le condizioni per invocare con successo l'articolo 8, paragrafo 4, RMC, sono le seguenti:

- a) l'opponente deve essere il beneficiario di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale;
- b) portata non puramente locale;
- c) acquisizione anteriore alla domanda di marchio comunitario ai sensi della legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno;
- d) diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno.

3.1 Diritto conferito direttamente all'opponente

Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea offrono vari mezzi per impedire l'uso di marchi successivi in virtù di segni anteriori utilizzati nella prassi commerciale. Tuttavia, al fine di rientrare nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, il diritto anteriore deve essere conferito a un particolare titolare o a una precisa classe di utenti che abbia un **interesse comparabile a quello di titolarità** sullo stesso, nel senso che possa vietare o impedire l'utilizzo illegittimo del contrassegno da parte di terzi. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 8, paragrafo 4, RMC costituisce un motivo «relativo» per un'opposizione e l'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), RMC prevede che le opposizioni possano essere presentate soltanto dai titolari di marchi o segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile. In altre parole, soltanto le persone con un interesse riconosciuto direttamente dalla legislazione ad avviare un procedimento hanno la facoltà di presentare un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Per esempio, in alcuni Stati membri, l'uso di un segno può essere vietato qualora esso risultasse in prassi commerciali sleali o ingannevoli. In tali casi, se il diritto anteriore non presenta alcuna «caratteristica di titolarità», non rientrerà nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Non ha rilevanza se questi contrassegni siano protetti dall'uso sleale o ingannevole in base alla normativa sui marchi, a quella sulla concorrenza o in base a qualsiasi altra normativa. Un esempio a tale riguardo è la regolamentazione tedesca che disciplina l'uso dell'indicazione geografica «Solingen» per determinati prodotti (coltelleria, forbici, ecc.). Questa legge non costituirebbe una base idonea per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, perché il segno in questione non presenta alcuna caratteristica di titolarità e, in quanto tale, ha una natura più pubblica.

Diritto anteriore	Procedimento
A.O. CUBA	R0051/2007-4
Ove la legislazione nazionale non conferisce a un'entità giuridica (sia essa pubblica o privata) un diritto soggettivo che le permetta di vietare l'uso di un marchio successivo, il «requisito di titolarità» non è soddisfatto. La Commissione ha ritenuto che la legislazione spagnola che rende esecutivo l'accordo bilaterale tra Spagna e Cuba per la protezione della denominazione d'origine «Cuba» non fosse sufficiente a garantire tale diritto soggettivo (punti 23-27).	

Per definire la proprietà di un segno utilizzato nella normale prassi commerciale, l'Ufficio deve analizzare precisamente se l'opponente abbia acquisito diritti sul segno «in applicazione del diritto nazionale» (sentenza del 18/01/2012, T-304/09, *Basmati*).

3.2 Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC

3.2.1 Introduzione

Per valutare quali tipi di diritti di proprietà intellettuale sia possibile o meno far valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, si applicano criteri comunitari. Tale distinzione discende dallo schema dell'RMC e, in particolare, dalla differenziazione tra i tipi di segni anteriori, su cui è possibile fondare un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, e altri tipi di diritti che possono costituire la base per una dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, RMC. Mentre l'articolo 8, paragrafo 4, RMC fa riferimento ai *segni* («marchio non registrato o [...] un altro segno»), l'articolo 53, paragrafo 2, RMC indica una più ampia gamma di diritti: a) diritto al nome; b) diritto all'immagine; c) diritto d'autore; e d) diritto di proprietà industriale.

Pertanto, sebbene i segni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC ricadano nella categoria dei «diritti di proprietà industriale», non tutti i diritti di proprietà industriale sono da considerarsi «segni» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Poiché questa distinzione è contenuta nel RMC, non è determinante la classificazione del diritto basata sulla rispettiva legislazione nazionale, né ha rilevanza il fatto che il diritto nazionale che disciplina tale segno o diritto di proprietà industriale tratti entrambi i tipi di diritti nell'ambito di un'unica normativa.

I diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC sono:

- i «marchi non registrati»; e
- «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale», che includono:
 - identificatori commerciali, come:
 - denominazioni commerciali;
 - ragioni sociali;
 - nomi di stabilimenti;
 - titoli di pubblicazioni od opere analoghe;
 - nomi di dominio;
 - indicazioni geografiche.

La maggior parte degli identificatori commerciali nazionali rientranti nella categoria dei diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC sarà costituita da segni non registrati. Tuttavia, il fatto che un segno sia anche registrato conformemente alle prescrizioni della rispettiva normativa nazionale non impedisce che esso possa essere fatto valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

3.2.2 Marchi non registrati

I marchi non registrati esistono in quasi tutti gli Stati membri ⁽¹⁾ (cfr. tabella in allegato per una visione d'insieme) e sono segni che indicano l'origine commerciale di un prodotto o di un servizio. Pertanto, questi segni fungono da marchio. Le regole e i presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti in base alla legislazione nazionale applicabile possono variare dall'uso puro e semplice all'uso con cui sia stata conseguita una notorietà. La portata della tutela non è neanche essa uniforme, ancorché sia generalmente abbastanza simile a quella disposta dalle norme dell'RMC con riferimento ai marchi registrati.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC tiene conto dell'esistenza di tali diritti negli Stati membri e garantisce ai titolari dei marchi non registrati la possibilità di impedire la registrazione di una domanda di marchio comunitario qualora riescano ad impedire l'utilizzo di tale domanda di marchio comunitario conformemente al diritto nazionale pertinente, dimostrando che le condizioni stabilite dal diritto nazionale per impedire l'uso del marchio comunitario successivo sono soddisfatte, così come le altre condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Esempio: procedimento R 1529/2010-1, Gladiator, in cui è stato invocato un marchio non registrato nella Repubblica ceca, e procedimento R 1446/2006-4, RM2007, in cui è stato invocato un marchio non registrato in Belgio e l'opposizione è stata respinta in quanto infondata, perché in Belgio i marchi non registrati non sono protetti.

3.2.3 Altri identificatori commerciali

La categoria «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» è molto ampia e non viene enumerata nell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Perché questi segni rientrino nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, devono avere una funzione identificativa, ossia devono servire principalmente a identificare nella prassi commerciale un'impresa (identificatori commerciali) o un'origine geografica (indicazioni geografiche). L'articolo 8, paragrafo 4, RMC non copre altri tipi di diritti di proprietà intellettuale che non siano «segni commerciali», come brevetti, diritti d'autore o diritti su disegni e modelli, i quali non hanno una funzione identificativa primaria ma tutelano risultati tecnici o artistici o «l'estetica» in quanto tali.

Sono riportati di seguito alcuni casi relativi alla definizione di un diritto come «segno» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

⁽¹⁾ Benelux, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia e Spagna non proteggono i marchi non registrati (a meno che, per alcune giurisdizioni, non siano considerati notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi).

Diritto anteriore	Causa
JOSE PADILLA (diritto d'autore)	T-255/08
<p>Il Tribunale ha stabilito che il diritto d'autore non può costituire un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Infatti, risulta ai sensi dell'articolo 53 RMC che un diritto d'autore non è un siffatto segno. Quest'ultima disposizione prevede, al paragrafo 1, lettera c), che un marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC e ricorrono le condizioni previste da quest'ultima disposizione. L'articolo 53, paragrafo 2, lettera c), dispone che un marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se il suo uso può essere vietato ai sensi di un «altro» diritto anteriore ed in particolare di un diritto d'autore. <u>Ne consegue che il diritto d'autore non fa parte dei diritti anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC.</u></p>	

Diritto anteriore	Causa
Dr. No (diritto d'autore)	T-435/05
<p>Inoltre, dall'articolo 8, paragrafo 4, RMC e dall'articolo 53, paragrafo 2, RMC letti in combinato disposto risulta che la tutela prevista dal <u>diritto d'autore non può essere invocata nell'ambito di un procedimento di opposizione</u>, ma unicamente nell'ambito di un procedimento di annullamento del marchio comunitario di cui trattasi (punto 41).</p>	

Diritti anteriori	Procedimento
 <p>(disegni e modelli comunitari)</p>	B 1 530 875
<p>I disegni o modelli sono una forma di proprietà intellettuale relativa all'aspetto ornamentale o estetico di un prodotto. I disegni o modelli sono da considerarsi come il risultato di un lavoro creativo che deve essere protetto da copie abusive o imitazioni da parte di terzi per assicurare un giusto rendimento sull'investimento. <u>Sono tutelati come proprietà intellettuale, ma non sono identificatori commerciali o contrassegni.</u> Per questo motivo, i disegni o modelli non devono essere qualificati come segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.</p>	

3.2.3.1 Denominazioni commerciali

Le denominazioni commerciali sono i nomi usati per identificare l'impresa in quanto tale, ossia in modo distinto dai marchi che identificano i prodotti o i servizi che la stessa impresa produce o commercializza.

La denominazione commerciale non è necessariamente identica alla denominazione sociale o al nome commerciale iscritti in un registro commerciale o simile; essa può infatti coprire anche altri nomi non registrati, come ad esempio un segno che identifica e distingue un particolare stabilimento. Le denominazioni commerciali sono protette in quanto diritti esclusivi in tutti gli Stati membri.

In forza dell'articolo 8 della convenzione di Parigi, le denominazioni commerciali godono di protezione senza alcun obbligo di registrazione. Se la normativa nazionale richiede la registrazione per le denominazioni commerciali nazionali, tale disposizione

è resa inoperante dall'articolo 8 della convenzione di Parigi relativamente alle denominazioni commerciali di cui sia titolare un cittadino od un'altra parte aderente alla convenzione di Parigi. Tale principio trova altresì applicazione rispetto ai titolari cittadini di uno Stato membro dell'accordo OMC.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC alle denominazioni commerciali, nel caso in cui la denominazione commerciale è fatta valere in base al diritto di uno Stato membro nel quale la registrazione costituisce un requisito per ottenere la tutela giudiziale di diritti relativi a una denominazione commerciale, l'Ufficio applica tale requisito qualora lo Stato membro e la nazionalità dell'opponente coincidano, ma non in tutti gli altri casi, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 8 della convenzione di Parigi.

Esempio: procedimento R 1714/2010-4, in cui è stata fatta valere la denominazione commerciale spagnola «JAMON DE HUELVA».

3.2.3.2 Denominazioni sociali

Una denominazione o ragione sociale è la designazione ufficiale di un'impresa quale è registrata, nella maggior parte dei casi, nel rispettivo registro nazionale delle imprese.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMC, prescrive la dimostrazione dell'uso effettivo, anche nel caso in cui la legislazione nazionale conferisca al titolare di tale denominazione sociale il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo sulla base della semplice registrazione. Tuttavia, se a norma del diritto nazionale la registrazione costituisce un presupposto per ottenere la tutela, la registrazione deve essere del pari dimostrata, in quanto altrimenti non vi sarebbe alcun diritto nazionale che l'opponente potrebbe far valere.

Esempi: sentenza del 14/09/2011, causa T-485/07, *O-live* (marchio figurativo), in cui è stato fatto valere il nome commerciale spagnolo «OLIVE LINE», e procedimento R 0021/2011-1, in cui è stata invocata la denominazione sociale «MARIONNAUD PERFUMERIES».

3.2.3.3 Nomi di dominio

Un nome di dominio è una combinazione di caratteri tipografici che corrispondono a uno o più indirizzi IP numerici utilizzati per identificare una particolare pagina Internet o un insieme di pagine Internet. Pertanto, un nome di dominio funge da «indirizzo» per fare riferimento a una posizione specifica su Internet (oami.europa.eu) o un indirizzo di posta elettronica (@oami.europa.eu).

I nomi di dominio sono registrati tramite organizzazioni o entità commerciali denominate «*registrar* dei nomi di dominio». Anche se il nome di dominio è unico e può costituire un bene commerciale di valore, la registrazione di un nome di dominio non costituisce di per sé un diritto di proprietà intellettuale. Tali registrazioni non danno infatti origine ad alcuna forma di diritto esclusivo. Al contrario, in questo contesto per «registrazione» si intende un accordo contrattuale tra il registrante e il *registrar* dei nomi di dominio.

Tuttavia, l'uso di un nome di dominio può generare diritti che possono diventare la base per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Ciò può verificarsi nel caso in cui l'uso del nome di dominio significhi che questo è protetto in quanto

marchio non registrato o identificatore commerciale ai sensi della legislazione nazionale pertinente.

Esempi: procedimento R 0275/2011-1, in cui sono stati invocati diritti basati sull'uso del nome di dominio tedesco «lucky-pet.de»; procedimento B 1 719 379, in cui sono stati fatti valere diritti basati sull'uso del nome di dominio francese «Helloresto.fr»; procedimenti T-321/11 e T-322/11, in cui sono stati invocati diritti basati sull'uso del nome di dominio italiano «partitodellaliberta.it» e la Corte ha ritenuto che i riferimenti a tale sito presenti nella stampa italiana non fossero di per sé sufficienti a suffragarne l'uso nel contesto di un'attività commerciale.

3.2.3.4 Titoli

I titoli di riviste e di altre pubblicazioni, o i titoli di opere analoghe come pellicole, serie televisive, ecc., ricadono nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, soltanto se, ai sensi del diritto nazionale applicabile, sono protetti come identificatori commerciali.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, RMC, ciò vale a prescindere dal fatto che il diritto d'autore riferito al titolo di un'opera possa essere fatto valere in forza del rispettivo diritto nazionale contro un marchio successivo. Come spiegato precedentemente, mentre un diritto d'autore può essere utilizzato per dichiarare la nullità di un marchio comunitario ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, RMC, soltanto laddove un titolo ricopre una funzione «identificativa» e funge da identificatore commerciale ricade nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Pertanto, perché tali segni rientrino nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, nel contesto dei procedimenti di opposizione, il diritto nazionale deve prevedere una protezione che sia indipendente da quella riconosciuta dalla legge in materia di diritti d'autore (sentenza del 30/06/2009, causa T-435/05, *Dr. No*, punti 41-43).

Così come tutti i diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, il titolo deve essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale. Ciò implica normalmente che l'opera a cui si riferisce il titolo deve essere già stata immessa sul mercato. Se il titolo si riferisce a un servizio (ad esempio un programma televisivo), tale servizio deve essere stato offerto al pubblico. Vi possono tuttavia essere circostanze in cui la pubblicità anteriore all'uso può essere sufficiente a far sorgere diritti e in cui tale pubblicità costituisce un «utilizzo» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. In ogni caso, il titolo deve essere utilizzato come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione. Nel caso in cui un titolo venga usato soltanto per indicare l'origine artistica di un'opera, l'utilizzo esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (sentenza del 30/06/2005, causa T-435/05, *Dr. No*, punti 25-31).

Esempio: procedimento R 0181/2011-1, in cui è stato invocato il titolo della rivista «ART».

3.2.4 Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche vengono utilizzate per designare l'origine di prodotti appartenenti a una particolare regione o località. Ai fini di un'analisi generale delle indicazioni geografiche si confrontino le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti marchi collettivi, punto 2.9 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, e punto 2.10 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC.

A seconda del contesto, come sarà descritto in seguito, la nozione di indicazione geografica protetta (IGP) può coprire termini quali indicazioni di origine, denominazioni di origine e termini equivalenti, e nel presente capitolo si riferisce alle IGP in generale.

Le IGP sono protette in vari modi in seno all'Unione europea (diritto nazionale, diritto dell'Unione, accordi internazionali) e coprono diverse categorie di prodotti (quali prodotti alimentari o oggetti artigianali).

La presente sezione individua i tipi di IGP che possono costituire un valido fondamento in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

3.2.4.1 Diritti anteriori derivanti dalla normativa dell'UE

A livello di Unione europea, le IGP sono protette per le seguenti categorie di prodotti:

1. **taluni prodotti alimentari e prodotti agricoli non alimentari** (ai sensi del regolamento n. 1151/2012 ⁽²⁾, il regolamento sui prodotti alimentari);
2. **vini e vini spumanti** (ai sensi del regolamento n. 1308/2013 ⁽³⁾, il regolamento sui vini); e
3. **bevande alcoliche** (ai sensi del regolamento n. 110/2008 ⁽⁴⁾, il regolamento sulle bevande alcoliche).

La natura delle indicazioni protette è grosso modo la stessa, sebbene la definizione precisa dei termini vari a seconda della normativa. I diritti anteriori registrati o per cui è stata presentata domanda come IGP ai sensi dei suddetti regolamenti (che possono includere anche IGP di paesi terzi) possono costituire un «segno utilizzato nella normale prassi commerciale» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC ed essere un valido fondamento per un'opposizione nella misura in cui consentono al titolare di **vietare l'uso** di un marchio successivo. La loro capacità di vietare l'uso è disciplinata dalle disposizioni pertinenti dei regolamenti sopra citati (articolo 13, articolo 103, paragrafo 2 e articolo 16 rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche). In tale contesto, è importante distinguere le ultime disposizioni che vietano l'uso da quelle che vietano la registrazione ⁽⁵⁾ di un marchio, le quali non costituiscono un fondamento per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Per comprovare il proprio diritto, l'opponente deve fornire all'Ufficio i fatti e la documentazione necessari alla prova dell'esistenza dei propri diritti. Un mero estratto delle banche dati online dell'UE (*DOOR*, *E-Bacchus* o *E-Spirit-Drinks*) o, nel caso delle bevande alcoliche, un estratto dell'allegato III del regolamento sulle bevande alcoliche, non sono sufficienti dato che non contengono dati adeguati per determinare tutti i particolari pertinenti del diritto anteriore (per esempio, la titolarità dell'opponente o i prodotti protetti dall'IGP).

⁽²⁾ Ha sostituito e abrogato il regolamento n. 510/2006 che sostituiva e abrogava a sua volta il regolamento n. 2081/92.

⁽³⁾ È stato sostituito e codificato dal regolamento n. 1234/2007 qui è stato integrato e codificato dal regolamento n. 491/2009; nello stesso tempo è stato abrogato il regolamento n. 479/2008.

⁽⁴⁾ Ha sostituito e abrogato il regolamento n. 1576/89.

⁽⁵⁾ Articoli 14, 102 e 23 rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche.

L'opponente deve in ogni caso fornire all'Ufficio le **copie della pubblicazione e della registrazione dell'IGP nella Gazzetta ufficiale** e, qualora tali documenti siano privi delle informazioni sul diritto dell'opponente, egli deve fornire altri documenti che ne dimostrino il diritto a depositare l'opposizione quale **titolare o persona autorizzata a esercitare tale diritto a norma del diritto nazionale applicabile** (articolo 41, paragrafo 1, lettera c), RMC e regola 19, paragrafo 2, REMC). Si veda in tale rispetto, la decisione del 17/10/2013, R 1825/2012-4 – *Dresdner StriezelGlühwein / Desdner Stollen*, punto 37.

Il sistema di tutela dell'UE relativo alla protezione delle IGP per i prodotti alimentari, i vini e le bevande alcoliche riveste **una natura esauriente e prevale sulla protezione nazionale** accordata a tali prodotti. Ciò si evince dalle decisioni cui è pervenuta la Corte nella sentenza dell'08/09/2009, C-478/07, *BUD*, punti 95-129. La Corte ha dichiarato che il regolamento n. 510/2006 (che precede l'attuale regolamento sui prodotti alimentari) mirava a un sistema di tutela uniforme ed esauriente delle IGP per prodotti agricoli e alimentari, prevalente sulle leggi nazionali per i prodotti in questione⁽⁶⁾. Sebbene la Corte non si sia pronunciata espressamente in merito alla natura esauriente dei regolamenti sui vini e sulle bevande alcoliche, si deve applicare lo stesso principio perché tali regolamenti contengono disposizioni sostanzialmente simili a quelle contenute nel regolamento sui prodotti alimentari e perseguono lo stesso obiettivo per i rispettivi prodotti.

3.2.4.2 Diritti anteriori derivanti dalla legislazione degli Stati membri

Talune IGP derivanti dalla legislazione degli Stati membri possono essere poste a fondamento di un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, nei settori dei prodotti alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche, la tutela a livello di UE riveste una natura esauriente, il che significa che un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC non può essere basata su diritti nazionali in quei settori. Questo perché il sistema di tutela dell'Unione europea, che comprende i regolamenti suindicati, **prevale e sostituisce** la tutela concessa a livello nazionale alle IGP relative a prodotti alimentari, vini e bevande alcoliche.

Di conseguenza, le IGP per taluni prodotti alimentari⁽⁷⁾ e prodotti agricoli non alimentari⁽⁸⁾ (come indicati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nell'allegato I del regolamento sui prodotti alimentari), i vini e i prodotti vinicoli⁽⁹⁾ (come definiti nell'allegato VII, parte 2 del regolamento sui vini) e le bevande alcoliche⁽¹⁰⁾ (come definite nell'allegato II del regolamento sulle bevande alcoliche) protette dalle leggi nazionali non costituiscono un valido motivo per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Per questi prodotti, l'opponente *deve* invocare nell'atto di opposizione la normativa UE pertinente.

Tuttavia, **quando non esiste una tutela uniforme a livello di UE per una categoria di prodotti** (ad esempio *articoli artigianali*), le IGP che sono protette dalle leggi

⁽⁶⁾ Per ulteriori informazioni cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti marchi collettivi, punto 2.9 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC e punto 2.10 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC.

⁽⁷⁾ Ad esempio *carne, formaggio, prodotti della panetteria, oli commestibili, ortaggi, frutta, bevande a base di estratti di piante, aceto (compreso aceto di vino), tabacco grezzo, birre, prodotti della pasticceria*.

⁽⁸⁾ Ad esempio *lana, cuoio, oli essenziali*.

⁽⁹⁾ Ad esempio *vino, vino spumante, vino liquoroso, mosto di uve, ma non aceto di vino*.

⁽¹⁰⁾ Ad esempio *acquavite di cereali, acquavite di vino, acquavite di frutta, brandy, liquore, rum, whisky, gin*.

nazionali possono essere poste a fondamento di un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (ad esempio ČESKÝ PORCELÁN / FINE BOHEMIAN CHINA per prodotti di cristalleria).

3.2.4.3 Diritti anteriori derivanti da accordi internazionali

Affinché un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC sia accolta sulla base di un diritto derivante da *un qualsiasi* accordo internazionale, le disposizioni dell'accordo internazionale devono essere direttamente applicabili e consentire al titolare dell'IGP di agire direttamente in giudizio per vietare l'uso di un marchio successivo.

Nell'ultimo caso, gli accordi internazionali **non sono sempre direttamente applicabili**. Ciò dipende dalle caratteristiche degli accordi stessi e da come possono essere interpretati nella giurisdizione pertinente. Ad esempio, l'Ufficio ritiene che l'accordo di Lisbona (in particolare gli articoli 3 e 8) non sia di diretta applicazione. Come indicato espressamente dall'articolo 8 dell'accordo di Lisbona, è la legislazione nazionale pertinente a dovere stabilire quali tipi di azioni legali possano essere intraprese, la loro portata e se tali azioni possano anche consentire al titolare di una denominazione di origine di vietare l'uso di un marchio successivo. Pertanto, in tali casi, deve essere indicata la legislazione nazionale pertinente e tale indicazione è una condizione necessaria affinché l'opponente possa dimostrare che l'IGP in questione è in grado di vietare l'uso del marchio successivo e che l'opponente sia legittimato ad esercitare tale diritto in base alla normativa applicabile per il diritto in questione.

Accordi internazionali conclusi dall'UE

Le IGP derivanti da accordi conclusi fra l'UE e paesi terzi possono essere invocate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC se le disposizioni di tali accordi attribuiscono l'IGP **ad un particolare beneficiario o a una precisa classe di utenti** cui spetta il diritto d'azione diretto ⁽¹⁾.

Accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, compreso l'accordo di Lisbona ⁽¹²⁾

Per i motivi esposti nel paragrafo 3.2.4.2 di cui sopra, un'IGP protetta nell'ambito di un accordo internazionale concluso da Stati membri (o fra Stati membri o con paesi terzi) non può essere invocata come diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC se viola la natura esauriente del diritto dell'UE nei settori regolati (attualmente prodotti alimentari, vini e bevande alcoliche).

Nella sentenza C-478/07, *BUD*, la Corte ha illustrato la natura esauriente della normativa UE per quanto riguarda le IGP originarie di Stati membri. Nell'interpretazione dell'Ufficio, ciò si applica *a fortiori* alle IGP di paesi terzi nei settori dei prodotti rilevanti che godono di protezione nel territorio di uno Stato membro in virtù di un accordo internazionale concluso fra quello Stato membro e un paese non UE ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ Anche le IGP di paesi terzi possono essere registrate a livello di UE nell'ambito dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche.

⁽²⁾ Alcuni Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo e Slovacchia) sono parti contraenti dell'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale del 1958 (rivisto a Stoccolma nel 1967, e modificato il 28/09/1979). L'Unione europea **non** è firmataria dell'accordo di Lisbona.

⁽³⁾ Di cui l'UE non sia parte contraente.

Tale conclusione si applica anche all'accordo di Lisbona. L'accordo di Lisbona crea un sistema di registrazione e di protezione internazionale per le denominazioni di origine (articolo 2, paragrafo 1). La definizione di «denominazioni di origine» per gli alimenti e le bevande ai sensi di questo accordo è ampiamente equivalente a quella di «indicazione di origine»⁽¹⁴⁾ nell'ambito dei regolamenti UE. Pertanto, le denominazioni di origine protette in uno Stato membro in virtù dell'accordo di Lisbona non possono essere poste a fondamento di un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Le uniche eccezioni al riguardo sono le seguenti.

- Accordi internazionali aventi ad oggetto IGP non concernenti prodotti alimentari, vini o bevande alcoliche.
- Accordi internazionali conclusi con paesi terzi da uno Stato membro prima della sua adesione all'UE. Ciò perché gli obblighi derivanti da un accordo internazionale concluso da uno Stato membro prima della sua adesione all'UE devono essere rispettati. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra un accordo concluso prima dell'adesione di uno Stato membro e il trattato, (cfr. articolo 307 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 351 TFUE, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 18/11/2003, C-216/01, *BUD*, punti 168-172).
- Accordi internazionali conclusi con un paese terzo da uno Stato membro dopo l'adesione all'UE, ma prima dell'entrata in vigore del sistema uniforme dell'UE di tutela nella categoria di prodotti in questione.

Poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le incompatibilità con il diritto dell'UE, l'Ufficio applicherà le ultime due eccezioni (che riguardano esclusivamente IGP di paesi terzi nei settori dei prodotti alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche) **solo quando l'opponente richiama espressamente l'eccezione e la sostiene con una linea di difesa coerente e prove rilevanti** (in particolare, per quanto riguarda la data di entrata in vigore nello Stato membro dell'UE dell'accordo internazionale invocato quando è rivendicata la protezione e la sua attuale validità). Argomentazioni generali dell'opponente (ad esempio la mera citazione dell'accordo internazionale rilevante) non saranno da sole sufficienti perché l'Ufficio ritenga applicabile una delle ultime due eccezioni.

3.2.4.4. Portata della tutela delle IGP

La capacità di un'IGP di vietare l'uso è regolata dalle disposizioni rilevanti dei regolamenti UE (articolo 13, 103, paragrafo 2 ed articolo 16 rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche). In questo contesto, **è importante distinguere le disposizioni che vietano l'uso da quelle che vietano la registrazione⁽¹⁵⁾ di un marchio e che non costituiscono un fondamento per presentare un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4,**

⁽¹⁴⁾ Questo termine è definito e spiegato nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti marchi collettivi, punto 2.9 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j). RMC e punto 2.10 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera k). RMC.

⁽¹⁵⁾ Articolo 14, articolo 102 e articolo 23 rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche.

RMC ⁽¹⁶⁾. Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, un'IGP può prevalere se sono soddisfatte le condizioni stabilite nelle disposizioni che vietano l'uso, e cioè:

- la domanda di MC contestata è costituita esclusivamente dall'intera IGP o aggiunge altre parole o elementi figurativi (uso diretto o indiretto) per prodotti comparabili o, anche per prodotti non comparabili, se l'uso dell'IGP sfrutta la notorietà della denominazione protetta ⁽¹⁷⁾;
- la domanda di MC contestata contiene o consiste in un'imitazione o un'evocazione dell'IGP ⁽¹⁸⁾;
- altre indicazioni e pratiche ingannevoli ⁽¹⁹⁾.

Informazioni dettagliate sulla portata della tutela delle IGP protette dalla normativa UE sono incluse nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti marchi collettivi, punto 2.9 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC e punto 2.10 sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC (ad esempio definizioni di uso diretto, prodotti comparabili o evocazione).

Le disposizioni dei regolamenti UE che vietano l'uso contemplano situazioni in cui un'IGP può essere invocata contro prodotti o servizi che non rientrano fra i prodotti o servizi non registrabili a causa di impedimenti assoluti nell'esame *ex officio*, fatte salve le condizioni previste dalle disposizioni applicabili dei rispettivi regolamenti UE. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 103 *quaterdecies*, paragrafo 2, lettera a), punto (ii) e dell'articolo 16, lettera a), rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche, un'IGP con notorietà può essere rivendicato contro prodotti e servizi che non sarebbero esclusi *ex officio* dalla registrazione per impedimenti assoluti.

La portata della tutela delle IGP protette da regolamenti diversi dai regolamenti UE summenzionati dipende dalle disposizioni applicabili.

Tuttavia, nell'ambito della normativa dell'UE o di quella nazionale, la portata della tutela delle IGP non può andare oltre quanto sia necessario per salvaguardare la funzione dell'IGP e la funzione in questione è di designare prodotti come appartenenti ad una particolare *origine geografica e le qualità particolari che sono loro intrinseche*. Diversamente da altri segni, le IGP non sono utilizzate per indicare l'origine commerciale di prodotti e non concedono protezione a questo riguardo. Pertanto, quando la specificazione di una domanda di MC è **limitata ai prodotti in conformità della specificazione dell'IGP protetta pertinente**, la funzione dell'IGP in questione è salvaguardata per quei prodotti perché la domanda di MC copre soltanto prodotti della particolare *origine geografica e le qualità particolari che sono loro intrinseche*. Di conseguenza, un'opposizione contro una domanda di MC che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta. Cfr. al riguardo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti alimentari e l'articolo 103 paragrafo 1 del regolamento sui vini.

Quando un'IGP è invocata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, così come per tutti gli altri segni indicati in questo articolo, l'opponente **deve dimostrare che il segno**

⁽¹⁶⁾ Cfr. al riguardo, sentenza del 12/06/2007, cause riunite da T-60/04 a 64/04, *BUD*, punto 78.

⁽¹⁷⁾ Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), articolo 103, paragrafo 2, lettera a), articolo 16, paragrafo 1, lettera a) rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche.

⁽¹⁸⁾ Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), articolo 103, paragrafo 2, lettera b), articolo 16, paragrafo 1, lettera b) rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche.

⁽¹⁹⁾ Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), articolo 103, paragrafo 2, lettere c) e d), articolo 16, paragrafo 1, lettere c) e d), rispettivamente dei regolamenti sui prodotti alimentari, sui vini e sulle bevande alcoliche.

è usato nella normale prassi commerciale di importanza non puramente locale. L'uso deve avvenire conformemente alla funzione essenziale di tale segno, ovvero **garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari che sono loro intrinseche**, ma va anche dimostrato che il segno era usato nella normale prassi commerciale, vale a dire **come elemento distintivo che serve per identificare un'attività economica esercitata dal suo titolare** (cfr. sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, *BUD*, rispettivamente punti 147 e 149). Pertanto, documenti che menzionano un'IGP esclusivamente in un contesto non commerciale non sono sufficienti ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

3.3 Requisiti relativi all'uso

Al fine di poter far valere con successo l'articolo 8, paragrafo 4, RMC nei procedimenti di opposizione, i diritti anteriori devono essere stati utilizzati. Esistono due differenti criteri di utilizzo da tenere in considerazione:

- criterio nazionale
- criterio europeo

Tuttavia, questi due criteri di utilizzo sono evidentemente sovrapposti. Non devono essere considerati separatamente ma valutati congiuntamente. Ciò vale, in particolare, per «l'intensità dell'uso» secondo il criterio nazionale e per «l'utilizzo nella prassi commerciale di portata non puramente locale» secondo il criterio europeo.

3.3.1 Criterio nazionale

Il criterio nazionale è rilevante in quanto definisce la portata della protezione dei diritti anteriori, spesso non facilmente identificabili, in particolare perché la loro protezione non è armonizzata a livello europeo (per ulteriori informazioni sulla portata della protezione, cfr. paragrafo 3.4). Questo criterio determina l'esistenza del diritto nazionale e le condizioni di protezione. Nel caso dei marchi non registrati e degli identificatori commerciali che non richiedono una registrazione, l'utilizzo costituisce l'unico presupposto di fatto che giustifica l'esistenza del diritto, compreso l'accertamento dell'inizio della sua esistenza. Il criterio nazionale impone inoltre l'intensità dell'uso ai sensi della legge nazionale pertinente, che può variare dal semplice utilizzo anteriore nella prassi commerciale a un utilizzo tale da far conseguire rinomanza o notorietà.

Per esempio, il diritto a un marchio non registrato in Danimarca si acquisisce mediante il semplice inizio dell'utilizzo del marchio nel territorio danese.

In Germania, invece, il diritto a un marchio non registrato viene acquisito mediante un utilizzo tale da essere riconosciuto da parte del pubblico di riferimento come marchio (*Verkehrsgeltung*). Conformemente alla giurisprudenza, i segni distintivi richiedono una notorietà dal 20 al 25%, mentre i segni non distintivi devono acquisire notorietà presso il 50% del pubblico di riferimento.

3.3.2 Criterio europeo – utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, l'esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno legittima l'opposizione se il segno in questione soddisfa,

inter alia, le seguenti condizioni: essere **utilizzato nella normale prassi commerciale** e avere una **portata non puramente locale**.

Queste due condizioni risultano dal testo stesso dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC e devono pertanto essere interpretate alla luce del diritto comunitario. La finalità comune delle due condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, RMC è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nella prassi commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio comunitario. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono **effettivamente e realmente presenti** sul loro mercato pertinente (sentenza del 29/03/2011, causa C-96/09 P, *BUD*, punto 157).

3.3.2.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale

Il primo requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC, è che il segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale.

La nozione «**utilizzo nella normale prassi commerciale**» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC non coincide con quella di «**utilizzo effettivo**» di cui all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC (sentenza del 30/09/2010, causa T-534/08, *GRANUflex*, punti 24-27). Gli obiettivi e i requisiti connessi alla prova dell'uso effettivo dei marchi comunitari o nazionali non coincidono con quelli relativi alla dimostrazione dell'utilizzo nella prassi commerciale dei segni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC (sentenza del 09/07/2010, causa T-430/08, *Grain Millers*, punto 26, e sentenza del 29/03/2011, causa C-96/09 P, *BUD*, punto 143). Pertanto, l'utilizzo deve essere interpretato in virtù del particolare tipo di diritto in esame.

La Corte di giustizia ha dichiarato che per «utilizzo del segno nella prassi commerciale» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, si intende l'utilizzo del segno «nell'ambito di un'attività commerciale diretta ad un vantaggio economico e non nella sfera privata» (sentenze del 12/11/2002, causa C-206/01, *Arsenal Football Club*, punto 40; del 25/01/2007, causa C-48/05, *Adam Opel*, punto 18, e dell'11/09/2007, causa C-17/06, *Céline*, punto 17).

La Corte di giustizia ha altresì dichiarato, tuttavia, che alcune consegne effettuate a titolo gratuito potevano essere prese in considerazione al fine di verificare la condizione attinente all'uso nella prassi commerciale del diritto anteriore invocato, dal momento che era possibile che tali consegne fossero state realizzate nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l'acquisizione di nuovi sbocchi (sentenza del 29/03/2011, causa C-96/09 P, *BUD*, punto 152).

Per quanto riguarda il **periodo di utilizzo** del marchio, l'opponente deve provare che l'utilizzo ha avuto luogo prima del deposito della domanda di marchio comunitario o della data di priorità, se rilevante (si veda la sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, *BUD*, punti 166-168).

Segno anteriore	Procedimento
BUD	C-96/09 P
<p>La Corte di giustizia ha discusso se l'uso che si verifica esclusivamente o in gran misura tra il deposito di una domanda di registrazione e la sua pubblicazione fosse sufficiente ai fini della prova d'uso. Una delle parti ha argomentato che l'<i>acquisizione</i> del diritto avrebbe dovuto avvenire anteriormente al deposito di un MC ma non il suo <i>uso</i>. La Corte ha applicato lo stesso requisito temporale rispetto all'acquisizione del diritto ed ha concluso che tale uso deve avvenire anteriamente al deposito della domanda. La Corte di giustizia ha dichiarato che, tenuto conto del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest'ultima, l'obbligo di un utilizzo del segno nella prassi commerciale anteriormente al deposito della domanda garantisce che l'uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un'iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio (punti 166 e 168).</p>	

Nel caso dei segni non registrati, l'utilizzo deve essere continuato e ininterrotto fino al deposito dell'opposizione, altrimenti non si potrebbe garantire che i diritti sul segno non registrato non siano decaduti. In questo contesto, la regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMC, stabilisce espressamente che se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMC, l'opponente dovrà fornire prova della sua acquisizione, della sua **attuale esistenza** (grassetto aggiunto) e della portata della protezione di tale diritto.

Segue l'esempio di un caso *inter partes* relativo a procedimenti di nullità. La motivazione e i risultati si applicano anche alle opposizioni, considerato che l'articolo 8, paragrafo 4, RMC rappresenta un motivo giuridico che può essere invocato sia nei procedimenti di opposizione che in quelli di invalidità.

Segno anteriore	Procedimento
BAMBOLINA (marchio non registrato in vari Stati membri)	Decisione di annullamento 3728 C (confermata dalla Commissione di ricorso nel procedimento R 1822/2010-2, e dalla sentenza T-581/11)
<p>Dalle prove è risultato un utilizzo del marchio non registrato nella prassi commerciale per tre anni, non comprendenti gli ultimi due anni precedenti la data di deposito della domanda di nullità. La divisione di annullamento ha ritenuto che un segno anteriore non registrato fatto valere in un'azione di nullità debba essere in uso al momento del deposito della domanda. Considerato che per tali segni l'uso costituisce il presupposto di fatto che giustifica l'esistenza del diritto, lo stesso presupposto di fatto deve continuare a esistere, ed essere provato, alla data di deposito della domanda di nullità (punti 25-28 della decisione di annullamento). La Commissione di ricorso ha confermato le conclusioni della divisione di annullamento, aggiungendo che la regola 19, paragrafi 1 e 2, lettera d), REMC, stabilisce che, nel caso di un'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 4, RMC, la prova, inter alia, della sua «attuale esistenza» deve essere fornita entro il termine fissato dall'Ufficio per presentare o completare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione. Qualora non sia stata fornita la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio o diritto anteriore entro detto termine, l'opposizione viene respinta in quanto infondata (regola 20, paragrafo 2, REMC). La Commissione di ricorso ritiene che queste regole si applichino, <i>mutatis mutandis</i>, ai procedimenti di annullamento (punto 15 della decisione della Commissione di ricorso).</p>	

Il requisito relativo all'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale, come illustrato precedentemente, deve essere interpretato alla luce del diritto comunitario. Deve essere distinto dai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile, che potrebbe stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l'**intensità dell'uso**.

Il requisito europeo relativo all'uso, prescritto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMC, si applica indipendentemente dal fatto che la legislazione nazionale consenta di vietare un marchio successivo sulla base della sola registrazione di un segno, ossia senza

alcuna condizione relativa all'uso. Quello che segue è un esempio in cui l'opponente ha invocato la registrazione di una denominazione commerciale a livello nazionale, ma non è riuscito a provare che tale segno fosse utilizzato nella prassi commerciale:

Segno anteriore	Procedimento
NACIONAL (nome dello stabilimento portoghese)	R 693/2011-2
<p>Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, il fatto che l'opponente, conformemente alla legislazione portoghese, possa aver acquisito diritti esclusivi invocabili contro marchi successivi sulla base della registrazione di un «nome di stabilimento», non lo esenta dall'onere di provare che il segno in questione sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale e abbia una portata non puramente locale. Il semplice fatto che il segno sia registrato conformemente ai requisiti della relativa legge portoghese non è di per sé sufficiente all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (punti 20-26).</p>	

A seconda della legislazione nazionale applicabile, un opponente potrebbe essere tenuto a provare non solo l'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale (trattandosi, come indicato, di un requisito ai sensi del diritto comunitario), ma anche la sua registrazione presso le autorità nazionali competenti. Senza la registrazione, il requisito europeo relativo a «l'utilizzo nel commercio» non sarebbe sufficiente. Tuttavia, conformemente ad alcune legislazioni nazionali, possono essere invocati i diritti su una denominazione sociale, nel caso in cui questa sia stata utilizzata prima della registrazione dell'entità nel registro delle imprese. L'esempio seguente riguarda un caso in cui l'opponente ha invocato diritti anteriori su una denominazione sociale utilizzata nella prassi commerciale in Germania, la quale non era registrata al momento del deposito della domanda di marchio comunitario contestata:

Segno anteriore	Procedimento
Grain Millers GmbH & Co. KG (denominazione sociale tedesca)	T-430/08
<p>L'opponente ha invocato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, la denominazione sociale «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilizzata nella prassi commerciale in Germania per «farina, in particolare farina di frumento e farina di segale». L'opponente ha pertanto rivendicato il nome di una GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in italiano: società a responsabilità limitata). Il richiedente ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del <i>GmbH Gesetz</i> [legge tedesca sulle società a responsabilità limitata], una GmbH non esiste prima della sua registrazione e che l'opponente non aveva pertanto la facoltà, a sostegno alla propria opposizione, di invocare il suo nome commerciale, in quanto la società è stata registrata soltanto dopo il deposito della domanda di marchio comunitario contestata. Il Tribunale ha adottato un diverso parere e ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza dei giudici tedeschi, il diritto a una denominazione commerciale esiste, in virtù del paragrafo 5, punto 2, del <i>Markengesetz</i> [legge tedesca sui marchi], dal momento del primo utilizzo nella prassi commerciale, senza l'obbligo di registrazione (punto 36).</p>	

L'utilizzo nella prassi commerciale si riferisce all'uso del segno nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nella sfera privata.

Pertanto, l'Ufficio respinge di norma un'opposizione in assenza di un uso effettivo del segno invocato. Seguono alcuni esempi in cui l'opponente non è riuscito a soddisfare questo requisito fondamentale:

Segno anteriore	Procedimento
Octopussy (titolo di un film)	R 526/2008-4
<p>L'opponente ha unicamente presentato informazioni generali sul contenuto e sui personaggi del film, cifre lorde, offerte di video su internet e pubblicità, senza alcun particolare riguardante il mercato rilevante. I dati relativi alle cifre d'affari non sono sufficienti, in quanto costituiscono un riferimento troppo generico alle attività svolte dall'opponente e non precisano né il genere di attività né i territori interessati. Per la stessa ragione i dati di un periodico, relativi agli incassi al botteghino generati dal film, sono privi d'incidenza sull'utilizzo del segno in Germania. I restanti articoli di stampa forniti dall'opponente riguardano soggetti che non consentono di suffragare l'uso del segno negli Stati membri indicati. Gli accordi di licenza per il merchandising non costituiscono alcuna prova riguardo all'utilizzo del segno come titolo di un film. Infine, il mero fatto che il film abbia riscosso un successo mondiale non può sostituire l'obbligo dell'opponente di presentare prove concrete in relazione agli Stati membri nei quali invoca la protezione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (punto 26).</p>	

Segno anteriore	Procedimento
lucky-pet.de (nome di dominio tedesco)	R 275/2011-1
<p>L'opponente ha invocato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, il nome di dominio «lucky-pet.de», utilizzato nella prassi commerciale in Germania per «tappeti per animali; servizi al dettaglio relativi a prodotti per animali domestici». Non è stato provato che il nome di dominio sia stato usato con portata non puramente locale per i prodotti e i servizi rivendicati. Le fatture fornite e il catalogo riportano soltanto l'indirizzo internet www.lucky-pet.de; tuttavia essi non costituiscono alcuna prova che dimostri che il sito web www.lucky-pet.de sia stato visitato e, in tal caso, in che misura. Non è nemmeno stato dichiarato, né provato da alcun documento, il numero di persone che hanno visitato il sito web e ordinato prodotti via e-mail (punto 31).</p>	

3.3.2.2 Portata dell'utilizzo

I diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, possono essere fatti valere solo se di portata non puramente locale. Tale requisito vale per tutti i diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, vale a dire sia per i marchi non registrati sia per altri identificatori commerciali. I titolari di diritti di portata puramente locale preservano i loro diritti esclusivi sanciti dal diritto nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 111 RMC.

La valutazione della portata non puramente locale di un marchio non registrato va effettuata applicando un criterio europeo uniforme (cfr. sentenza del 18/04/2013, causa T-506/11, *Peek & Cloppenburg*, punti 19, 47, 48).

Il Tribunale ha stabilito che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d'identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della **dimensione geografica** della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l'attività economica del suo titolare, come risulta da un'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. In secondo luogo, occorre tener conto della **dimensione economica** della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet (sentenza del 24/03/2009, Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, parte C, Opposizione

cause riunite da T-318/06 a T-321/06, *GENERAL OPTICA*, punti 36 e 37, e sentenza del 30/09/2010, causa T-534/08, *GRANUflex*, punto 19).

La Corte di giustizia ha chiarito che la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò solo, impedire la registrazione di un marchio comunitario, e ciò malgrado esso venga utilizzato nella prassi commerciale soltanto in modo marginale. Il segno deve essere utilizzato in un modo sufficientemente significativo nella prassi commerciale e deve avere un'estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che il suddetto utilizzo abbia luogo in una **parte rilevante di tale territorio** (sentenza del 29/03/2011, causa C-96/09 P, *BUD*, punti 158 e 159).

Tuttavia, non è possibile determinare a priori, in maniera astratta, quale parte di un territorio debba essere presa in considerazione per dimostrare che l'utilizzo di un segno non sia di portata puramente locale. Pertanto, la valutazione della portata di un segno deve essere effettuata *in concreto*, secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.

Ne deriva che il criterio della «**portata non puramente locale**» è più di un **esame geografico**. Deve essere infatti valutato anche **l'impatto economico** dell'utilizzo del segno. Si deve tenere conto dei seguenti elementi, a cui devono altresì far riferimento le prove da presentare:

- a) intensità dell'uso (volume di vendite realizzate utilizzando il segno);
- b) durata dell'uso;
- c) diffusione dei beni o servizi (ubicazione dei clienti);
- d) promozione pubblicitaria effettuata utilizzando tale segno e mezzi per essa impiegati, ivi compresa la distribuzione di tale promozione pubblicitaria.

Gli esempi seguenti presentano casi in cui vengono rispettati i criteri della portata dell'utilizzo del segno, dal punto di vista sia geografico che economico:

Segno anteriore	Procedimento
GLADIATOR (marchio non registrato nella Repubblica ceca)	R 1529/2010-1
Le circa 230 fatture presentate sono sufficienti per concludere che il segno «GLADIATOR» è stato usato nella prassi commerciale per «veicoli fuoristrada». Sono state emesse nei confronti di clienti dell'opponente in città ceche tra cui Praga, Kraslice, Dolní Lánov, Pelhrimov, Opava, Bozkov, Plzeň e molte altre città situate in varie zone della Repubblica ceca. Inoltre, i cataloghi e le riviste «4x4 Style» risalenti al 2007 sono redatti in ceco e molto probabilmente sono distribuite in vari punti vendita all'interno della Repubblica ceca. Documenti quali l'elenco dei distributori, cataloghi e riviste avvalorano la conclusione che il segno è stato utilizzato nella prassi commerciale (punti 22 e 23).	

Segno anteriore	Procedimento
FORGE DE LAGUIOLE (denominazione sociale francese)	R 181/2007-1 (impugnazione nella causa T-453/11)
<p>La denominazione sociale «FORGE DE LAGUIOLE», adottata dalla richiedente la nullità nel 1994, compare su tutti i documenti forniti, in particolare l'atto costitutivo, l'estratto dal certificato di registrazione della società, l'intestazione della carta da lettere della società, il listino prezzi del 1998, la corrispondenza e le fatture, datati a partire dal 1998 e inviati a destinatari in tutta la Francia. La rapidissima espansione delle attività della richiedente la dichiarazione di nullità e della sua rete di vendite, nonché del suo fatturato, è testimoniata dai documenti presentati. Dall'elenco dei clienti per l'anno 2001 appare chiaro che la richiedente aveva acquisito una clientela distribuita su tutto il territorio francese. Questo risultato è inoltre confermato dalle fatture prodotte, inviate a clienti in tutta la Francia nonché in altri paesi europei. Infine, è pacifico che la società è menzionata su numerosi articoli della stampa francese, europea e internazionale (punti 52-68).</p>	

Segno anteriore	Procedimento
PORTO (denominazione d'origine portoghese)	Opposizione B 998 510 (confermata dalla Commissione di ricorso nel procedimento R 1101/2009-2)
<p>Le prove presentate, unitamente all'insieme e al contenuto della legislazione, della normativa e dei certificati di registrazione, indicano che «porto» è stato ed è tuttora usato quale denominazione d'origine per il vino. Dalla totalità delle prove emerge che la portata della denominazione d'origine non è puramente locale, bensì ha un impatto internazionale, come dimostrato dalla sua storia e dal suo ruolo di strumento per attirare turisti. La promozione della denominazione d'origine si è svolta, tra l'altro, attraverso i locali «SOLAR DO VINHO DO PORTO» presenti a Lisbona e a Oporto, e attraverso la «Strada del vino Porto», nella regione del Douro. In considerazione di ciò, l'Ufficio conclude che l'opponente ha provato l'utilizzo della denominazione d'origine nella prassi commerciale e che tale utilizzo è di portata non puramente locale.</p>	

Segno anteriore	Procedimento
BRADBURY (marchio non registrato nel Regno Unito)	R 66/2008-2
<p>Per quanto riguarda il valore autonomo o goodwill (di avviamento) del marchio, la Commissione di ricorso ha ritenuto che <u>le prove presentate dall'opponente fossero sufficienti per provare che il marchio non registrato BRADBURY avesse un valore economico autonomo</u>: 1) la prova di fatturazione mostra le vendite di una serie di prodotti a diverse entità nel Regno Unito e in altri paesi; 2) l'ammontare di queste fatture varia da una cifra di poco superiore a 100 GBP fino a un valore di migliaia di sterline (GBP): ciò costituisce una prova delle vendite dei prodotti recanti il marchio anteriore non registrato a diverse entità; 3) le dichiarazioni e le ricerche di mercato dimostrano inoltre che il segno ha raggiunto un certo livello di notorietà tra il pubblico di riferimento per i beni del titolare dei diritti; 4) il fatto che il segno appaia in numerosi cataloghi e pubblicità e che i centri di assistenza clienti abbiano sede nelle più importanti città del Regno Unito dimostra che il marchio è stato portato a conoscenza di un ampio pubblico in termini di diffusione geografica (punti 31-33).</p>	

Segno anteriore	Procedimento
GOLDEN ELEPHANT (marchio figurativo non registrato nel Regno Unito)	T-303/08
<p>La parte intenzionata a far valere il marchio anteriore non registrato ha venduto costantemente riso con tale marchio a partire dal 1988, e cioè durante un periodo di otto anni prima della data di deposito della domanda per il marchio comunitario contestato da parte della ricorrente. La quantità di riso venduta, situata tra le 42 e le 84 tonnellate annuali tra il 1988 e il 1996, non può essere ritenuta del tutto insignificante. Il mero fatto che la quota di mercato della parte fosse molto limitata rispetto al totale delle importazioni di riso nel Regno Unito non è sufficiente per ritenere che le vendite di riso si collocassero al di sotto della soglia minima. In tale ambito va sottolineato che i giudici del Regno Unito sono assai reticenti a dichiarare che un'impresa possa avere clienti ma non <i>goodwill</i>. «Anche supponendo che tale</p>	

goodwill debba ritenersi limitato a causa della ridotta quantità delle vendite, lo stesso in ogni caso non può considerarsi inesistente» (punti 112-116).

Per quanto riguarda la **dimensione geografica** dell'utilizzo del segno, in generale il territorio di una sola città, per quanto grande, così come una provincia o un distretto regionale sono considerati di portata puramente locale. Occorre tuttavia tenere in conto tutte le circostanze del caso (si vedano gli esempi di seguito). La sentenza più pertinente in materia è quella emessa dal Tribunale nella causa «General Óptica», in cui l'utilizzo del segno era limitato a una specifica località e pertanto non soddisfaceva i requisiti necessari:

Segno anteriore	Procedimento
Generalóptica (nome dello stabilimento portoghese)	Cause riunite da T-318/06 a T-321/06
<p>Dalle prove fornite dall'opponente non risulta che la portata del segno fatto valere nella fattispecie non sia puramente locale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Come affermato dalla Commissione di ricorso al punto 33 delle decisioni impugnate, dai documenti prodotti dall'opponente emerge che, al momento della richiesta di registrazione dei primi due marchi comunitari, da quasi dieci anni il segno in questione era utilizzato soltanto per designare un esercizio aperto al pubblico con sede a Vila Nova de Famalicão, una località portoghese che conta 120 000 abitanti. Malgrado i chiarimenti forniti nel corso dell'udienza, la ricorrente non ha addotto alcun elemento che consenta di attestare la notorietà del segno tra i consumatori, né i suoi rapporti commerciali al di fuori della località summenzionata. Del pari, la ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto una qualsivoglia attività pubblicitaria onde assicurare la promozione del proprio esercizio commerciale al di fuori della suddetta città. Si deve pertanto ritenere che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica abbia una portata puramente locale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC (punto 44).</p>	

Segno anteriore	Procedimento
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marchio non registrato nel Regno Unito)	R 354/2009-2 R 355/2009-2
<p>Il fatto che il richiedente la dichiarazione di nullità fosse coinvolto nell'acquisizione, retrolocazione e gestione dell'universalità di beni a livello nazionale delle maggiori istituzioni e società del Regno Unito, costituisce prova di un utilizzo di portata non puramente locale. L'utilizzo limitato alla sola Londra è rilevante in quanto questa città è sede di pressoché tutte le istituzioni e gli organi governativi del paese, nonché sede della «City of London», uno dei centri finanziari più importanti al mondo. La dimensione economica della portata del segno è da considerarsi importante in quanto, a metà degli anni 2000, il richiedente la dichiarazione di nullità disponeva già di un capitale azionario in gestione di oltre un miliardo di dollari (USD). Inoltre, è importante considerare il gruppo di destinatari a conoscenza del segno in quanto includeva i principali attori nel campo finanziario e in quello delle istituzioni pubbliche del Regno Unito. Anche la diffusione data al segno ha avuto un'importanza notevole, come dimostra la presenza sulla stampa nazionale e specializzata. Pertanto, l'utilizzo nella prassi commerciale era di portata non puramente locale (punti 49-51).</p>	


Il concetto che l'utilizzo nella prassi commerciale del segno invocato debba essere provato nel territorio dello Stato membro (o degli Stati membri) in cui la protezione è richiesta non è in contrasto con l'utilizzo del segno nelle **operazioni commerciali transfrontaliere**:

Segno anteriore	Procedimento
GRAIN MILLERS (denominazione commerciale tedesca)	T-430/08
L'uso di una denominazione commerciale nel contesto dell'importazione di beni da un altro Stato (in questo caso, i documenti della transazione conclusa dall'opponente riguardo all'importazione di frumento dalla Romania alla Germania) si riferisce all'uso del segno nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, in quanto l'import-export costituisce un'attività normale e quotidiana per un'impresa che coinvolge necessariamente almeno due Stati (punto 41).	

I seguenti sono esempi in cui l'opponente non è riuscito a provare che la **dimensione economica** dell'uso dei segni di cui trattasi fosse sufficiente a soddisfare i requisiti giuridici richiesti:

Segno anteriore	Procedimento
BUD (denominazione d'origine)	T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T- 309/06 RENV
Quattro fatture molto modeste che riguardano solo tre città, senza alcuna pubblicità, non hanno soddisfatto il requisito attinente all'utilizzo nella prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale (punto 56). Per quanto concerne l'Austria è stata tratta la stessa conclusione, in quanto il Tribunale ha ritenuto che l'uso fosse limitato a consegne pari a 12-25 ettolitri all'anno, per un fatturato marginale (circa 1 200 EUR), effettuate quasi esclusivamente a Vienna (punti 59-61).	

Segno anteriore	Procedimento
BRIGHTON (marchio non registrato in vari Stati membri)	R 408/2009-4
Il grafico delle vendite fornito dall'opponente dimostra che le attività di vendita negli Stati membri coinvolti non si sono mantenute costanti nel tempo, al punto che in certi anni sembra non si siano avute affatto vendite e che in altri il ricavo sia stato molto basso. Pertanto, le cifre relative alle vendite mostrano che l'opponente non è stato in grado di mantenere la stessa intensità dell'uso del segno per più di tre anni consecutivi. In quei casi, è poco probabile che il pubblico fosse in grado di memorizzare il marchio come denominazione d'origine. L'opponente non ha confermato alcuna prova riguardo a promozioni e pubblicità dei marchi introdotti negli Stati membri interessati, né ad altro materiale volto a dimostrare che i segni in questione abbiano raggiunto una posizione stabile sul mercato, al punto da giustificare l'acquisizione di diritti esclusivi sui marchi non registrati (punti 12-21).	

Segno anteriore	Procedimento
 (marchio non registrato greco)	R 242/2010-1
Malgrado i documenti confermino l'estensione geografica del marchio in Grecia, le prove riguardo alla durata nel tempo dell'uso invocato sono chiaramente insufficienti. Il documento più recente è datato 1997, ossia sette anni prima della presentazione della domanda contestata. Inoltre, i documenti più recenti in cui sia visibile il marchio «ESKIMO» sono le fatture emesse tra il 1991 e il 1994: esse riflettono soltanto vendite di poco meno di 100 unità nell'arco di questi quattro anni e pertanto non possono essere considerate sufficienti a provare l'utilizzo del marchio come identificatore commerciale da parte dell'opponente (punti 27 e 28).	

Segno anteriore	Procedimento
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (denominazione sociale portoghese)	R 274/2012-5
Tre fatture, per un ammontare totale di 16 314 EUR, indirizzate a società con sede nella regione portoghese di Porto, non sono sufficienti a dimostrare che il segno sia stato utilizzato nella prassi commerciale, tenendo conto del prezzo dei materiali e dei servizi di costruzione in generale (punti 20-23).	

L'utilizzo di un segno fatto valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, deve essere effettuato in accordo con la **funzione** essenziale di tale segno. Ciò significa che se un opponente invoca un marchio non registrato, la prova dell'uso del segno come denominazione sociale non sarà sufficiente a giustificare il diritto anteriore.

Quello che segue è un esempio in cui le prove dimostrano l'utilizzo di un segno la cui funzione non corrisponde a quella del segno invocato:

Segno anteriore	Procedimento
JAMON DE HUELVA (denominazione commerciale spagnola)	R 1714/2010-4
Le prove fornite per suffragare l'uso di «Jamón de Huelva» si riferiscono quasi esclusivamente alla denominazione d'origine «Jamón de Huelva». Le denominazioni d'origine sono concetti giuridici molto diversi dalle denominazioni commerciali in quanto, invece di identificare una particolare origine commerciale, costituiscono indicazioni geografiche relative a un prodotto agricolo o alimentare le cui qualità o caratteristiche sono fondamentalmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico in cui sono prodotti, elaborati o preparati. L'opposizione basata sull'uso della denominazione commerciale «Jamón de Huelva» in Spagna deve essere respinta in virtù del fatto che le prove fornite non si applicano a questo concetto legale e non identificano una specifica attività commerciale, quanto piuttosto le attività relative a una denominazione d'origine e al Consiglio di sorveglianza incaricato (punti 34-37).	

Il requisito secondo cui il segno deve essere utilizzato nella prassi commerciale per la sua particolare funzione economica non esclude che lo stesso segno possa avere anche altri scopi.

É comune prassi di mercato usare anche le denominazioni sociali o i nomi commerciali come marchi, sia da soli che unitamente ad altri identificatori di prodotto. Questo accade nel caso dell'utilizzo di un «marchio di ditta», vale a dire un'indicazione che di solito coincide con la denominazione sociale o nome commerciale del produttore e che non si limita ad identificare il prodotto o servizio in quanto tale, ma fornisce anche un collegamento diretto tra una o più linee di prodotto/servizio e una specifica impresa.

Perciò, a seconda delle specifiche circostanze del caso, se un opponente invoca un marchio non registrato, l'utilizzo dello stesso segno in quanto denominazione sociale o nome commerciale potrebbe avere anche la funzione di indicare l'origine dei prodotti/servizi interessati (quindi, la funzione di un marchio), nella misura in cui il segno è usato in modo tale da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale o il nome commerciale e i prodotti commercializzati o i servizi forniti (cfr., per analogia, la sentenza dell'11/09/2007, C-17/06, *Céline*, punti 22 e 23).

3.4 Diritto anteriore

Il diritto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMC deve essere anteriore alla domanda di marchio comunitario. Per stabilire quale dei diritti in conflitto sia anteriore, occorre confrontare le date in cui i diritti sono stati conseguiti.

- Per la **domanda di marchio comunitario**, si tratterà della data del deposito o dell'eventuale diritto di priorità validamente rivendicato (in prosieguo la «data del marchio comunitario»). Le rivendicazioni di preesistenza, anche se si riferiscono allo Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza dell'altro diritto anteriore, non sono rilevanti.
- Per quanto riguarda i **diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC**, la data determinante sarà quella dell'acquisizione di diritti esclusivi ai sensi del diritto nazionale (cfr. sentenza del 07/05/2013, T-579/10, *makro*, in cui il Tribunale ha confermato il rigetto, da parte della commissione di ricorso, degli elementi di prova presentati dal richiedente la nullità, che riguardavano periodi successivi alla domanda di marchio comunitario del titolare – punto 71).

Se in base al diritto nazionale è sufficiente il semplice uso, quest'ultimo deve aver avuto inizio prima della data del marchio comunitario. Se sono richiesti il riconoscimento sul mercato o la notorietà, questi devono essere stati acquisiti anteriormente alla data del marchio comunitario. Se questi requisiti sono soddisfatti soltanto dopo tale data, l'opposizione va respinta.

3.5 Portata della protezione

I diritti anteriori rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, sono tutelati soltanto se conferiscono ai titolari, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Ciò presuppone l'accertamento che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, i diritti in questione sono, in linea teorica, diritti esclusivi che possono essere fatti valere richiedendo un'ingiunzione nei confronti di marchi successivi e che, nel caso concreto, ricorrono le condizioni per ottenere tale ingiunzione, se il marchio oggetto della domanda di marchio comunitario impugnata viene concretamente utilizzato nel territorio in questione (portata della protezione). Entrambe le questioni devono essere risolte conformemente alla legislazione nazionale applicabile. L'Ufficio applicherà le legislazioni degli Stati membri, il diritto comunitario o gli accordi internazionali.

Per molti – se non per la maggior parte – dei diritti rientranti nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, sono applicati criteri del tutto simili a quelli applicati per la risoluzione di controversie tra marchi, in particolare a quelli relativi al rischio di confusione e al danno arrecato alla notorietà o al carattere distintivo del marchio, con cui gli esaminatori dell'Ufficio hanno dimestichezza.

Per esempio, i marchi non registrati vengono in generale protetti contro i marchi successivi nel caso dell'esistenza di un rischio di confusione e, quindi, in base agli stessi criteri applicabili ai conflitti tra marchi registrati, in particolare in base ai criteri dell'identità o somiglianza dei segni, dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi,

ecc. In questi casi, i criteri elaborati dai giudici e dall'Ufficio per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC, possono facilmente essere trasposti all'articolo 8, paragrafo 4, RMC, a meno che una delle parti non fornisca una giurisprudenza pertinente dei giudici nazionali che provi un approccio diverso.

Qualora il diritto nazionale applicabile offra una protezione per i marchi non registrati di portata diversa da quella stabilita dall'articolo 8, paragrafo 1, RMC, la portata della protezione del diritto anteriore fatto valere dipende dal diritto nazionale. Se, ad esempio, il diritto nazionale applicabile accorda, a determinate condizioni, una protezione ai marchi non registrati anche in caso di prodotti e servizi dissimili, tali norme nazionali si applicano ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

4 Prova del diritto applicabile al segno

4.1 L'onere della prova

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC, in tutti i procedimenti *inter partes* spetta alla parte richiedente presentare all'Ufficio i fatti e gli argomenti necessari a sostegno delle singole richieste presentate. A differenza di altri motivi di cui all'articolo 8, RMC, l'articolo 8, paragrafo 4, RMC non specifica i presupposti che disciplinano l'acquisizione e la portata della protezione del diritto anteriore invocato. Si tratta di una disposizione quadro in cui gli elementi relativi al diritto applicabile devono essere forniti dall'opponente.

A norma della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMC, se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMC, l'opponente deve fornire la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione.

Dall'interpretazione del diritto elaborata dal Tribunale consegue che l'opponente deve indicare il diritto nazionale pertinente e dimostrare di avere la facoltà di vietare l'uso di un marchio successivo in virtù del diritto nazionale:

A questo proposito, va osservato che l'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 [ora articolo 8, paragrafo 4, RMC], enuncia la condizione secondo cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato sul fondamento di questo medesimo art. 8, n. 4, tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

Inoltre, conformemente all'art. 74, n. 1, del regolamento 40/94 [ora articolo 76, paragrafo 1, RMC], l'onere di provare che tale condizione è soddisfatta grava sull'opponente dinanzi all'UAMI.

In tale contesto, e riferendosi ai diritti anteriori invocati [...] occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell'opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato e che, su tale base, l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l'uso di un marchio successivo.

(cfr. sentenza del 29/03/2011, causa C-96/09 P, *BUD*, punti 188-190).

Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito delle domande di dichiarazione di nullità presentate ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, RMC, spetta alla parte che intende avvalersi di un diritto anteriore protetto dalla normativa nazionale:

l'onere di presentare all'UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa

(cfr. sentenze del 05/07/2011, C-263/09 P, *Elio Fiorucci*, punto 50, e del 27/03/2014, C-530/12 P, *Raffigurazione di una mano*, punto 34.)

Benché tali sentenze si riferissero a procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, RMC, poiché l'articolo 8, paragrafo 4 riguarda anche l'applicazione di diritti anteriori protetti dalla legislazione dell'Unione europea o da quella dello Stato membro che disciplina il segno in questione, la giurisprudenza citata si applica anche alle opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Le informazioni relative alla legislazione applicabile devono permettere all'Ufficio di comprendere e applicare il contenuto di tale normativa, i presupposti per ottenere la protezione e la portata della medesima, nonché consentire al richiedente di esercitare il diritto di difesa. Può essere particolarmente utile, inoltre, produrre precedenti della giurisprudenza pertinente e/o della giurisprudenza che interpreta la legislazione invocata.

L'Ufficio deve valutare efficacemente l'applicabilità dell'impedimento invocato. Al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione invocata, l'Ufficio ha la facoltà di verificare, con i mezzi che ritiene opportuni, il contenuto, i presupposti che disciplinano l'applicazione e la portata delle disposizioni della legislazione applicabile invocata dall'opponente (cfr. sentenza del 27/03/2014, C-530/12 P, *Raffigurazione di una mano*, punti 44-46), rispettando al contempo il diritto delle parti di essere sentite. Se, dopo aver verificato gli elementi probatori depositati, l'Ufficio sostiene che l'interpretazione proposta dalle parti o l'applicazione della normativa invocata sono inesatte, può introdurre nuovi e/o ulteriori elementi. Al fine di rispettare il diritto delle parti di essere sentite, l'Ufficio inviterà le parti, ove necessario, a presentare osservazioni in merito a tali elementi.

Questa facoltà di verifica si limita a garantire l'**applicazione corretta della normativa invocata dall'opponente** e, pertanto, non esonera quest'ultimo dall'onere della prova né può sostituirlo nel compito di indicare la legislazione adeguata ai fini della sua causa (cfr. decisione del 02/06/2014, R 1587/2013-4 – *GROUP*, punto 26 e decisione del 30/06/2014, R 2256/2013-2 – *ENERGY*, punto 26).

4.2 Mezzi istruttori e livello di prova

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, la legislazione applicabile può essere quella di uno Stato membro o quella dell'Unione europea.

4.2.1 Legislazione nazionale

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a fornire:

a) **le disposizioni della legislazione applicabile:**

- relative ai **presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti** (indicando se sia previsto un requisito attinente all'utilizzo e, in caso affermativo, il livello di utilizzo richiesto; se sia previsto un requisito attinente alla registrazione, ecc.); e
- relative alla **portata della protezione del diritto** (indicando se conferisca il diritto di vietare l'utilizzo; il pregiudizio contro cui è prevista la protezione, per es. rischio di confusione, presentazione ingannevole, indebito vantaggio, evocazione).

b) **gli elementi comprovanti il soddisfacimento dei presupposti:**

- **di acquisizione** (facoltà; acquisizione anteriore; se quest'ultima sia in vigore o meno; prova dell'utilizzo nel caso in cui il presupposto si basi sull'uso; prova della registrazione nel caso in cui il presupposto si basi sulla registrazione, ecc.); e
- **della portata della protezione** (fatti, prove e/o argomenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla legislazione applicabile per il divieto dell'utilizzo, per es. la natura dei prodotti, dei servizi o dell'attività commerciale protetta dal diritto anteriore e loro relazione con i prodotti o i servizi contestati; un argomento persuasivo comprovante l'esistenza di un rischio di pregiudizio).

In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni della legislazione applicabile (cfr. il punto a) *supra*), l'opponente deve indicare il riferimento alla legislazione applicabile invocata e il relativo contenuto, ossia fornire il *riferimento* alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, numero e titolo della norma) e il *contenuto* (testo) della disposizione giuridica riportandolo nella sua presentazione degli elementi di prova oppure evidenziandolo in un'altra pubblicazione allegata alla presentazione (per es. estratti da una gazzetta ufficiale, letteratura giuridica o decisione di un tribunale). Qualora la disposizione pertinente faccia riferimento a un'altra disposizione di legge, occorre indicare anche quest'ultima per consentire al richiedente e all'Ufficio di comprendere integralmente il significato della disposizione invocata e stabilire l'eventuale pertinenza di tale ulteriore disposizione.

Poiché l'opponente è tenuto a **dimostrare** il contenuto della normativa applicabile, **deve produrre la normativa applicabile nella lingua originale**. Se tale lingua non è quella del procedimento, l'opponente deve anche fornire una **traduzione completa** delle disposizioni giuridiche invocate in conformità alle norme standard di prova. Tuttavia, una mera traduzione della norma applicabile non costituisce di per sé una prova né può sostituire l'originale; pertanto, la sola traduzione non è considerata sufficiente per dimostrare la norma invocata. Cfr. la regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMC, che richiede l'esibizione della prova e la regola 19, paragrafo 3, REMC, che richiede di presentare la traduzione entro il termine di tempo indicato per la presentazione del documento originale.

Qualora intenda invocare la giurisprudenza nazionale o la giurisprudenza che interpreta la normativa invocata, l'opponente è tenuto a indicare le informazioni pertinenti in modo sufficientemente dettagliato (per es. con una copia della decisione invocata o estratti della letteratura giuridica) e non limitarsi a fare semplicemente

riferimento ad una pubblicazione. Le norme di traduzione si applicano altresì a tale elemento probatorio.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi comprovanti il soddisfacimento dei presupposti della legislazione applicabile (cfr. il punto b) *supra*), oltre a fornire prove adeguate che dimostrino l'acquisizione del diritto invocato, l'opponente è tenuto a produrre elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato e, in particolare, addurre un argomento persuasivo in base a cui riuscirebbe a vietare l'uso del marchio contestato ai sensi della legislazione applicabile. Il semplice fatto di indicare la legislazione applicabile non è di per sé considerato sufficiente, in quanto non spetta all'Ufficio svolgere l'argomentazione pertinente a nome dell'opponente.

Inoltre, in un procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, ciò che conta è stabilire se le disposizioni pertinenti della legislazione che conferiscono all'opponente il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo si applichino al marchio contestato in astratto, e non se l'uso del marchio contestato possa essere effettivamente vietato. Pertanto, l'argomentazione di difesa del richiedente, secondo cui l'opponente non aveva sino ad allora invocato o non aveva potuto sino ad allora impedire l'utilizzo effettivo del marchio contestato nel territorio di riferimento, non può essere accolta (cfr. sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, *BUD*, punti 191 e 193).

Al termine di questa sezione delle direttive, una **tabella** mostra i punti essenziali delle normative nazionali applicabili negli Stati membri. Essa è inclusa nelle presenti direttive a scopo puramente informativo. Poiché la tabella contiene una descrizione delle disposizioni giuridiche a scopo puramente informativo, il semplice riferimento alla medesima non esonera l'opponente dall'onere di dimostrare l'esistenza della legislazione pertinente che disciplina il segno e conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, come descritto più sopra (cfr. decisione del 22/01/2013, R 1182/2011-4, *Crown Lounge* [marchio figurativo], punti 48-50).

In base a quanto precedentemente esposto, l'Ufficio rigetterà l'opposizione qualora:

- l'opponente invochi un diritto senza tuttavia includere un **riferimento** a una legislazione nazionale specifica e/o a una disposizione giuridica che tuteli tale diritto (per es. l'opponente si limita a far presente che l'opposizione si basa su una designazione commerciale in Germania o che l'opposizione basata su una designazione commerciale in Germania è tutelata dalla legge tedesca sui marchi [DE-TMA]); oppure
- l'opponente fornisca un riferimento alla legislazione nazionale applicabile e a una o più disposizioni giuridiche, ma il riferimento sia incompleto: la disposizione giuridica indica esclusivamente i presupposti che disciplinano l'**acquisizione** del diritto, ma non la **portata della protezione** del diritto (o viceversa) (per es. l'opponente afferma che l'opposizione si basa su una designazione commerciale in Germania protetta dall'articolo 5 DE-TMA, che stabilisce le condizioni per l'acquisizione del diritto, ma il riferimento alle condizioni relative alla portata della protezione, articolo 15 DE-TMA, è assente); oppure
- l'opponente fornisca il riferimento alla disposizione giuridica pertinente, ma non fornisca il **contenuto** (testo) della disposizione giuridica (per es. la documentazione presentata dall'opponente si riferisce alla DE-TMA, ma non include il contenuto della norma); oppure
- l'opponente fornisca il contenuto della disposizione giuridica esclusivamente nella lingua del procedimento, ma non nella **lingua originale** (per es. la lingua

del procedimento è l'inglese, ma il testo della DE-TMA viene presentato solo in inglese e non in tedesco); oppure

- l'opponente non fornisca elementi probatori sufficienti o non ne fornisca alcuno per dimostrare l'acquisizione del diritto invocato, o non adduca argomentazioni comprovanti il soddisfacimento dei presupposti che disciplinano la portata della protezione (per es. l'opponente fa riferimento alle disposizioni giuridiche pertinenti e ne fornisce il contenuto nella lingua originale e la relativa traduzione nella lingua del procedimento, ma non fornisce elementi probatori sufficienti o non ne fornisce alcuno che dimostri l'acquisizione del diritto alla protezione o non dichiara se soddisfi o meno i presupposti della portata della protezione).

4.2.2 Legislazione dell'Unione europea

I requisiti summenzionati si applicano anche alla legislazione dell'Unione europea, ma in tal caso l'opponente non è tenuto a fornire il contenuto (testo) della norma invocata. Tuttavia, l'opponente è tenuto a fornire elementi comprovanti il soddisfacimento dei requisiti ai sensi delle disposizioni pertinenti della legislazione dell'Unione europea (cfr. il punto b) *supra*).

TABELLA SUI DIRITTI NAZIONALI CHE COSTITUISCONO «DIRITTI ANTERIORI» AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMC

A FINI INFORMATIVI⁽²⁰⁾

Sommario

1	Benelux	33
2	Bulgaria	34
3	Repubblica ceca	35
4	Danimarca	36
5	Germania	38
6	Estonia	39
7	Irlanda	40
8	Grecia	42
9	Spagna	44
10	Francia	45
11	Croazia	46
12	Italia	47
13	Cipro	48
14	Lettonia	48
15	Lituania	49
16	Ungheria	50
17	Malta	50
18	Austria	51
19	Polonia	53
20	Portogallo	54
21	Romania	56
22	Slovenia	57
23	Slovacchia	57
24	Finlandia	58
25	Svezia	59
26	Regno Unito	60

⁽²⁰⁾ Il contenuto della tabella si basa principalmente sulle informazioni e feedback provenienti dagli uffici dei marchi e associazioni di utilizzatori nel 2013/2014. Tuttavia, non rappresenta una fonte legale e si è reso disponibile a puro scopo informativo. Non può contenere gli ultimi sviluppi legislativi, né un elenco esaustivo di tutti i diritti nazionali anteriori che possono essere invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

1 Benelux

1.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati non sono riconosciuti nell'ambito della Convenzione del Benelux in materia di proprietà intellettuale (CBPI).

1.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Per quanto riguarda il territorio del Benelux, ciascuno Stato deve essere considerato separatamente.

1.2.1 Belgio

Denominazione commerciale (*nom commercial*) / Denominazione sociale (*dénomination sociale*)

Articolo 2, paragrafo 9, CBPI

Articolo 95 della «Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur» (legge del 06/04/2010 relativa alle prassi commerciali e alla protezione del consumatore)

Articolo 1382 del codice civile

Condizioni per la tutela

La **denominazione commerciale** è acquisita con il primo uso nel commercio. La tutela è limitata all'area geografica in cui sono utilizzate la denominazione commerciale o la denominazione sociale.

La **denominazione sociale** è acquisita, in linea di principio, a decorrere dalla data della creazione dell'impresa. La tutela si estende all'intero territorio nazionale.

Diritti conferiti

Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.

1.2.2 Lussemburgo

Denominazione commerciale (*nom commercial*) / Denominazione sociale (*dénomination sociale*)

Articolo 2, paragrafo 9, CBPI

Articolo 14 della «Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative» (legge del 30/07/2002 che disciplina talune pratiche commerciali, sanziona la concorrenza sleale e traspone la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa)

Diritti conferiti

Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.

1.2.3 Paesi Bassi

Denominazione commerciale

Articolo 2, paragrafo 9, CBPI

Legge del 5 luglio 1921 sulle denominazioni commerciali (*Handelsnaamwet*)

Articolo 6:162, del codice civile olandese (*Burgerlijk Wetboek*)

Condizioni per la tutela

Il diritto è acquisito con il primo uso della denominazione commerciale nel commercio. La tutela è limitata all'area geografica in cui la denominazione commerciale è usata. Le denominazioni commerciali possono essere iscritte volontariamente nel registro del commercio tenuto presso la camera di commercio, ma tale iscrizione non conferisce al titolare alcun diritto. Non sono previsti particolari requisiti in merito al carattere distintivo e non descrittivo della denominazione commerciale.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.
- b) Deve essere constatato il rischio di confusione.

2 Bulgaria

2.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti in Bulgaria in due modi.

Marchi non registrati

Articolo 12, paragrafo 6, della legge bulgara sui marchi e le indicazioni geografiche (2010)

Condizioni per la tutela

Il marchio deve essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale nel territorio della Bulgaria prima della data di deposito del marchio contestato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo.
- b) Il marchio successivo deve essere identico o simile e deve coprire prodotti e/o servizi identici o simili.

Marchi notoriamente conosciuti

Articolo 12, paragrafo 2, punto 7, della legge bulgara sui marchi e le indicazioni geografiche (2010)

Condizioni per la tutela

Il marchio deve essere notoriamente conosciuto nel territorio della Bulgaria ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi prima della data di deposito del marchio contestato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo.
- b) Il marchio successivo deve essere identico o simile e deve coprire prodotti e/o servizi identici o simili.

2.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale non sono inclusi dalla legge bulgara sui marchi fra i diritti anteriori che potrebbero costituire il fondamento di un'opposizione.

3 Repubblica ceca

3.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti nella Repubblica ceca:

Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), della legge ceca sui marchi (CZ-TMA).

Condizioni per la tutela

Segni non registrati che abbiano acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale prima del deposito della domanda contestata.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili (nel senso della sussistenza del rischio di confusione) e devono coprire prodotti e/o servizi identici o simili. L'ambito della protezione è identico a quello di un marchio ceco registrato.

3.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), CZ-TML

Denominazioni commerciali e altri segni correlati (ad esempio nomi di organizzazioni non commerciali)

Condizioni per la tutela

Questi nomi/segni devono avere acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale prima del deposito della domanda contestata.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili (nel senso della sussistenza del rischio di confusione) e devono coprire prodotti e/o servizi identici o simili. L'ambito della protezione è identico a quello di un marchio ceco registrato.

4 Danimarca

4.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti in Danimarca:

Articolo 3, paragrafo 1, punto (ii), della legge danese sui marchi (DK-TML)
Articolo 4, paragrafi 1 e 2, e articolo 15, paragrafo 4, punto (ii), DK-TML

Condizioni per la tutela

I diritti su un marchio non registrato sono acquisiti iniziando ad usare il marchio in Danimarca.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.
- b) Il marchio non registrato deve continuare ad essere usato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato usato per la prima volta. L'ambito della protezione è lo stesso previsto per i marchi danesi registrati, vale a dire corrisponde all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC.

4.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni sociali

Il termine «denominazione sociale» deve essere interpretato estensivamente e copre non solo le imprese private, quali ditte private, società a responsabilità limitata e denominazioni sociali secondarie, ma anche le fondazioni, i sindacati, le associazioni, i musei e gli enti pubblici.

Articolo 18 della legge danese sulle pratiche commerciali
Articolo 2, punto (ii), della legge danese sulle società
Articolo 6, punto (ii), del testo unico su talune imprese commerciali

Condizioni per la tutela

Ai fini della tutela, la denominazione sociale non necessita di registrazione. Tuttavia, la persona interessata deve avere un diritto giuridico alla denominazione sociale.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili.

Segni utilizzati nella normale prassi commerciale come denominazioni sociali e insegne commerciali

L'espressione «segni utilizzati nella normale prassi commerciale» deve essere interpretata estensivamente e, secondo la legge danese, copre qualsiasi denominazione commerciale o simbolo che possa servire come collegamento fra un'impresa e i suoi clienti/utenti, comprese, *inter alia*, le denominazioni commerciali e le insegne commerciali.

Articolo 18 della legge danese sulle pratiche commerciali

5 Germania

5.1 Marchi non registrati

Articolo 4, n. 2, della legge tedesca sui marchi (DE-TMA), articoli 12 e 14 DE-TMA

Condizioni per la tutela

La tutela è acquisita attraverso l'uso che porta alla notorietà commerciale (*Verkehrsgeltung*) presso il pubblico interessato (articolo 4, n. 2 DE-TMA). Secondo la giurisprudenza, una percentuale dal 20 al 25% di riconoscimento da parte del pubblico interessato è normalmente sufficiente, arrivando al 50% o più se un segno non è distintivo.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo se il riconoscimento è consolidato nell'intera Germania, vale a dire che tale diritto non sussiste se il riconoscimento è consolidato solo per una città o regione particolare (articoli 12 e 14 DE-TMA).
- b) Stesse condizioni applicate ai marchi tedeschi registrati, ossia la tutela corrisponde all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC (articolo 14, paragrafo 2, punti 1, 2 e 3, DE-TMA).

5.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, DE-TMA

Le designazioni commerciali (*geschäftliche Bezeichnungen*) costituiscono un'ampia categoria che include quanto segue.

I simboli aziendali (*Unternehmenskennzeichen*) sono segni utilizzati nella normale prassi commerciale come denominazione, denominazione sociale o designazione particolare di un'attività commerciale o impresa. I simboli aziendali e altri segni finalizzati a distinguere un'attività aziendale da altre e considerati dal pubblico interessato simboli dell'attività aziendale sono ritenuti equivalenti alla designazione particolare di un'attività aziendale.

Una **denominazione o ditta** è una designazione ufficiale o ufficialmente registrata dell'operatore commerciale. Un simbolo aziendale è un segno utilizzato da un operatore commerciale per individuare la propria attività o impresa in quanto tale, che ha la stessa funzione della denominazione dell'attività o impresa.

Titoli od opere sono i nomi o le designazioni speciali di pubblicazioni stampate, opere cinematografiche, opere musicali, opere teatrali od altre opere equivalenti. Si può trattare di opera individuale, di una serie di opere, di giochi per computer o video games, possibilmente anche di programmi per computer. Non è richiesto che l'opera designata con il titolo sia protetta secondo la normativa sul diritto d'autore.

Condizioni per la tutela

Simboli aziendali – Se il segno è intrinsecamente distintivo, la tutela è acquisita attraverso l'uso nella normale prassi commerciale come simbolo aziendale. Secondo la giurisprudenza, il livello di carattere distintivo intrinseco richiesto è basso. «L'uso nella normale prassi commerciale come simbolo aziendale» copre ogni attività commerciale esterna in Germania finalizzata ad un'attività commerciale a lungo termine. Se il segno non è intrinsecamente distintivo, la tutela è acquisita attraverso il riconoscimento come segno dell'impresa da parte del pubblico interessato (*Verkehrsgeltung*).

Simboli aziendali e altri segni per distinguere attività aziendali – La tutela è acquisita attraverso il riconoscimento come segno dell'impresa da parte del pubblico interessato.

Titoli od opere: se il titolo del lavoro è intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione attraverso l'uso nella prassi commerciale, cioè normalmente come l'aspetto del lavoro. Il grado di carattere distintivo intrinseco richiesto è basso. Se il titolo dell'opera non è intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione del diritto attraverso il riconoscimento del mercato («*Verkehrsgeltung*»).

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
- b) Rischio di confusione (articolo 15, paragrafo 2, DE-TMA); nel caso di una designazione commerciale che gode di notorietà, se l'uso può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di una designazione commerciale o recare pregiudizio agli stessi (articolo 15, paragrafo 3, DE-TMA).

6 Estonia

6.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati non sono protetti dalla legge estone a meno che i marchi siano considerati notoriamente conosciuti in Estonia ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi.

6.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni aziendali

Articolo 10, paragrafi 1 e 4, della legge estone sui marchi (EST-TMA)

Condizioni per la tutela

Iscrizione nel registro delle imprese prima della data di deposito della domanda, della data di registrazione internazionale o della data di priorità. La tutela per una denominazione aziendale è acquisita a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili e il settore di attività per il quale è stata inserita un'annotazione nel registro delle imprese deve includere i prodotti e/o servizi per i quali il marchio contestato è usato o sarà usato (designati).

Denominazione di medicinali brevettati

Articolo 10, paragrafo 1 e 5, EST-TMA

Condizioni per la tutela

Le denominazioni devono essere registrate in Estonia prima della data di deposito della domanda di marchio, della data di registrazione internazionale o della data di priorità.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.
- b) Il segno contestato deve essere identico o tale da poter essere confuso con la denominazione del medicinale brevettato registrato in Estonia e i prodotti per i quali il marchio è usato o sarà usato devono appartenere al settore medico.

7 Irlanda

7.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale sono protetti in Irlanda.

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a, della legge irlandese sui marchi (IE-TMA)

Condizioni per la tutela

Deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale se protetto da norme di legge, compresa la disciplina sull'abuso di denominazione.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo se protetto da una norma di legge, in particolare la disciplina sull'abuso di denominazione.
- b) Il segno successivo deve costituire una presentazione ingannevole in grado di creare inganno o confusione, con conseguente rischio di danno per l'avviamento o per l'impresa del titolare del segno anteriore. Il ricorrente deve dimostrare che il suo avviamento e la sua impresa hanno subito o potrebbero subire un danno in conseguenza delle attività del convenuto.

L'azione per abuso di denominazione è basata sull'avviamento (*goodwill*) acquisito grazie all'uso del segno anteriore. L'avviamento è talvolta indicato come notorietà. In Irlanda, l'avviamento può essere acquisito senza l'obbligo di dover operare commercialmente nel territorio, sempreché sia possibile dimostrare una notorietà in Irlanda o l'esistenza di clienti in Irlanda. La violazione sorge se un segno successivo costituisce una presentazione ingannevole in grado di creare inganno o confusione, con conseguente rischio di danno per l'avviamento o per l'impresa del titolare del segno anteriore. La legge è illustrata nell'opera «Intellectual Property Law in Ireland» di Robert Clark, Shane Smyth, Niamh Hall, Bloomsbury Professional, 3° edizione 2010 (cfr. <http://www.bloomsburyprofessional.com/1155/Bloomsbury-Professional-Intellectual-Property-Law-in-Ireland-3rd-edition.html>).

Dichiarazioni autorevoli sulla normativa sono presenti in sentenze dei tribunali, ad esempio in *C. & A. Modes vs C. & A. (Waterford)* [1978] Fleet Street Reports 126; *Adidas K.G. v. O'Neill & Co Limited* [1983] Fleet Street Reports 76; *Guinness Ireland Group v. Kilkenny Brewing Co Limited* [2000] Fleet Street Reports 112; *Allergan Inc. v Ocean Healthcare Ltd* [2008] IEHC 189; *Jacob Fruitfield Food Group Ltd v United Biscuits (UK) Ltd* [2007] IEHC 368; e *McCambridge v Brennan Bakeries Ltd* [2012] IESC 46.

7.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Segno aziendale utilizzato nella normale prassi commerciale

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, IE-TMA

Diritto di vietare l'uso di marchi successivi se protetti da norme di diritto, in particolare dalla disciplina sull'abuso di denominazione. In relazione alla disciplina sull'abuso di denominazione, cfr. le osservazioni sopra riportate, al punto A.

Condizioni per la tutela

Cfr. sezione 7.1 sopra.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

Cfr. sezione 7.1 sopra.

8 Grecia

8.1 Marchi non registrati

Due serie di disposizioni riguardano la tutela dei marchi non registrati e relativi segni: a) la legge sui marchi conferisce al titolare il diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo, mentre b) la legge sulla concorrenza sleale e altre disposizioni specifiche riguardano la questione dell'uso. Poiché l'applicazione complementare della legge sui marchi per qualsiasi materia non direttamente trattata in altri atti normativi è generalmente accettata, sono indicate entrambe le serie di disposizioni.

Articolo 124, paragrafo 3, lettera a), della legge greca sui marchi (GR-TML, legge n. 4072/2012); articolo 13, paragrafo 1, della legge 146/1914 sulla concorrenza sleale

Condizioni per la tutela

La tutela è acquisita attraverso l'uso nella normale prassi commerciale. Se non intrinsecamente distintivi, i marchi non registrati devono essere anche «affermati nel mercato».

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo.
- b) Uso anteriore, rischio di confusione per quanto riguarda l'origine.

8.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni sociali

Articolo 58 del codice civile
Articoli 4-8 della legge 1089/1980, come modificata dalla legge 1746/1988

Condizioni per la tutela

La tutela è acquisita esclusivamente attraverso l'uso nella normale prassi commerciale. La registrazione non è rilevante per la protezione, ma serve unicamente a fini amministrativi.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Uso anteriore, rischio di confusione per quanto riguarda l'origine.

Denominazioni commerciali e insegne commerciali

Articolo 124, paragrafo 3, lettera a), GR-TML (legge n. 4072/2012)
Articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge 146/1914 sulla concorrenza sleale

Condizioni per la tutela

La tutela è acquisita esclusivamente attraverso l'uso nella normale prassi commerciale. Se non intrinsecamente distintiva, la denominazione commerciale o l'insegna devono essere «consolidate nel mercato».

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) Uso anteriore, rischio di confusione per quanto riguarda l'origine.

Altri segni distintivi

Articolo 124, paragrafo 3, lettera a), GR-TML

La particolare forma dei prodotti o del loro imballaggio, nonché il particolare aspetto o decorazione (*Ιδιαίτερος διασχηματισμός, διακόσμηση*).

Condizioni per la tutela

I segni devono essere noti nel settore commerciale rilevante come identificatori dei prodotti di un determinato operatore commerciale. La tutela è acquisita attraverso l'uso nella normale prassi commerciale. I segni devono essere in grado di svolgere una funzione di marchio (devono cioè possedere un carattere distintivo derivante da un certo grado di originalità).

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) Uso anteriore, rischio di confusione per quanto riguarda l'origine.

Nota generale: tutti i segni esclusivi di cui sopra sono protetti anche ai sensi **dell'articolo 1 della legge 146/1914 sulla «concorrenza sleale»**, specialmente per quanto riguarda gli atti di violazione non coperti dalle disposizioni summenzionate (ad esempio **tutela di segni rinomati per prodotti dissimili** – attenuazione del loro carattere distintivo o della loro notorietà o indebito vantaggio tratto da tale carattere o notorietà, ossia quando il rischio di confusione non è rilevante).

9 Spagna

9.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati non sono protetti in Spagna a meno che siano considerati notoriamente conosciuti in Spagna ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi.

9.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni commerciali (*Nombres comerciales*)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della legge spagnola sui marchi (ES –TML)

Condizioni per la tutela

La denominazione deve essere registrata o richiesta all'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di opporsi e di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Segni identici o simili e prodotti o servizi identici o simili e rischio di confusione.

Denominazioni aziendali, designazioni o denominazioni sociali di persone giuridiche

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d), ES–TML

Condizioni per la tutela

Le denominazioni non devono essere registrate o richieste all'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi purché identifichino una persona (impresa) a fini commerciali. Deve essere fornita la prova dell'uso o la prova che il segno è notoriamente conosciuto nel territorio nazionale.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Segni identici o simili e prodotti o servizi identici o simili e rischio di confusione.

10 Francia

10.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati non sono riconosciuti dalla legislazione francese, ad eccezione dei marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi [articolo L711-4, lettera a), del codice francese della proprietà intellettuale (FR-CPI)]

10.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

L'articolo L711-4 del FR-CPI contiene un elenco non esaustivo di segni che, se qualificati anteriori, possono vietare l'uso di un marchio successivo.

Denominazione sociale o segno di un'impresa (*dénomination sociale, raison sociale*)

Articolo L711-4, paragrafo b), FR-CPI

Condizioni per la tutela

La tutela della denominazione sociale è acquisita con il perfezionamento della documentazione relativa alla costituzione dell'impresa. Le denominazione sociale deve essere conosciuta nell'intero territorio francese.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
- b) Deve sussistere un rischio di confusione da parte del pubblico.

Denominazione commerciale (*nom commercial*)

Articolo L711-4, lettera c), FR-CPI

Condizioni per la tutela

Tutela acquisita dal primo uso nella prassi commerciale.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
- b) Deve sussistere un rischio di confusione da parte del pubblico.

Insegna (*enseigne*)

Articolo L711-4, lettera c), FR-CPI

Condizioni per la tutela

Tutela acquisita dal primo uso nella prassi commerciale. L'insegna deve essere conosciuta nell'intero territorio francese (*enseigne notoire*).

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
- b) Deve sussistere un rischio di confusione da parte del pubblico.

Nomi di dominio (*noms de domaine*)

Condizioni per la tutela

Il nome di dominio è protetto quando è riservato e utilizzato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo per prodotti identici o simili e/o in caso di indebito vantaggio o attenuazione della notorietà.
- b) Deve sussistere un rischio di confusione o un danno per il primo utente.

11 Croazia

11.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti in Croazia.

Articolo 6, paragrafi 2 e 4, della legge croata sui marchi e legge di modifica della legge sui marchi

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere **notoriamente conosciuto** nella Repubblica di Croazia prima della data di deposito/priorità del marchio contestato nel senso in cui le parole «notoriamente conosciuto» sono usate nell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di opporsi alla registrazione di un marchio successivo.
- b) Il marchio successivo deve essere identico o simile e deve essere chiesto per prodotti e/o servizi identici o simili.

11.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Ditta anteriore

Articolo 6, paragrafo 6, della legge croata sui marchi e legge di modifica della legge sui marchi

Condizioni per la tutela

Deve essere registrata.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di opporsi alla registrazione di un marchio successivo.
- b) La ditta, o una sua parte essenziale, deve essere identica o simile al segno per il quale si chiede la registrazione e i prodotti e/o servizi devono essere identici o simili, a meno che il richiedente fosse titolare di una ditta identica o simile al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio.

12 Italia

12.1 Marchi non registrati

Un **marchio non registrato** («marchio di fatto») è definito come un segno noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi immessi sul mercato. L'uso anteriore deve essere notoriamente conosciuto.

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del codice italiano della proprietà industriale (IT-CPI)

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere usato in modo da essere notoriamente conosciuto in Italia o in una parte sostanziale del paese.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.

- b) Segni identici o simili e prodotti o servizi identici o simili e rischio di confusione, compreso rischio di associazione.

12.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), IT-CPI

Ragione sociale, denominazione sociale, denominazione commerciale o insegna, nomi di dominio adottati da altri («ditta», «denominazione sociale», «ragione sociale», «insegna», «nome a dominio»)

Condizioni per la tutela

Devono essere usati nella misura da diventare «notoriamente conosciuti» in Italia o in una parte sostanziale del paese.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi, purché il marchio sia notoriamente conosciuto dal pubblico interessato in Italia o in una parte sostanziale del paese.
- b) Segni identici o simili e prodotti o servizi identici o simili e rischio di confusione, compreso rischio di associazione.

13 Cipro

13.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati non sono riconosciuti dalla legge di Cipro.

14 Lettonia

14.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti in Lettonia.

Articolo 9, paragrafo 3, n. 4, della legge lettone sui marchi (LV-TML)

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere stato usato in buona fede e in modo legittimo prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio (o

rispettivamente data di priorità) in attività commerciali in Lettonia per prodotti o servizi identici o simili.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) Segni identici o simili e prodotti o servizi identici o simili; l'uso del marchio successivo deve anche essere in grado di indurre in errore i consumatori per quanto riguarda l'origine dei prodotti e servizi.

14.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni commerciali originarie della Lettonia o di un paese straniero (**designazioni commerciali, nomi di mezzi di comunicazione di massa, o altri segni simili**) che sono notoriamente conosciute in Lettonia.

Articolo 9, paragrafo 3, n. 3, LV-TML

Condizioni per la tutela

Il marchio deve essere acquisito attraverso un uso leale e legittimo nella normale prassi commerciale in Lettonia prima della data di deposito/priorità di un marchio successivo usato in un settore commerciale identico o simile. Un marchio «notoriamente conosciuto» deve essere diventato notoriamente conosciuto in Lettonia prima della data di deposito/priorità del marchio successivo.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o tali da creare confusione e devono coprire prodotti e servizi identici o simili.

15 Lituania

15.1 Marchi non registrati

Articolo 7, paragrafi 1 e 3, e articolo 9 della legge lituana sui marchi (LT-TML)

Condizioni per la tutela

I marchi non registrati sono protetti solo se riconosciuti come notoriamente conosciuti da una decisione giudiziaria.

15.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni commerciali/denominazioni aziendali e altri identificatori aziendali

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di annullare marchi (registrati) successivi.
- b) La registrazione di un marchio sarà dichiarata nulla se il marchio è identico alla denominazione aziendale di una persona giuridica o potrebbe essere confuso con la denominazione aziendale di una persona giuridica.

Articolo 7, paragrafo 1, n. 4, LT-TML

16 Ungheria

16.1 Marchi non registrati

Un marchio non registrato non è protetto dalla legge ungherese sui marchi a meno che sia stato usato effettivamente nel paese in cui l'uso del segno senza il consenso dell'utente precedente sarebbe contrario alla legge.

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della legge ungherese sui marchi (HU-TML)

L'articolo 6 della legge LVII del 1996 sul divieto di pratiche commerciali sleali e restrittive vieta la fabbricazione, la distribuzione o la pubblicità di prodotti e servizi senza il consenso di concorrenti se i prodotti e servizi interessati hanno una presentazione, un imballaggio o un'etichettatura caratteristici (compresa la designazione dell'origine) nonché l'uso di un nome, di un marchio o di una designazione con i quali di solito sono riconosciuti un concorrente o i suoi prodotti e servizi.

Le norme sopra indicate sono a titolo puramente esemplificativo.

17 Malta

17.1 Marchi non registrati

Capo 26 della legge maltese sui marchi (MT-TMA); articolo 6, paragrafo 4, MT-TMA

Condizioni per la tutela

La tutela è acquisita attraverso l'uso anteriore continuo.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono essere suscettibili di essere confusi e devono coprire prodotti e servizi identici o simili.

17.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 11, paragrafo 3, MT-TMA

Condizioni per la tutela

La tutela è acquisita attraverso l'uso continuo.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi (articolo 6, paragrafo 2, MT-TMA).
- b) Rischio di confusione.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, MT-TMA, altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale sono considerati come segni anteriori.

18 Austria

18.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti in Austria.

Articolo 31 della legge austriaca sulla tutela dei marchi (1970)

Condizioni per la tutela

Un marchio non registrato deve avere acquisito una certa notorietà nella normale prassi commerciale (*Verkehrsgeltung*) prima che il titolare di un marchio successivo (registrato) abbia chiesto la registrazione del proprio marchio, a meno che il titolare del marchio successivo (registrato) abbia usato il proprio marchio nel commercio senza registrarlo almeno per lo stesso periodo del titolare del marchio non registrato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di chiedere l'annullamento di un marchio (registrato) successivo.
- b) Il titolare del marchio non registrato deve non avere tollerato l'uso del marchio successivo registrato per cinque anni successivi (*Verwirkung*). Ciò si applica ai prodotti e/o servizi per i quali il marchio registrato è stato usato e solo se la domanda per il marchio registrato non è stata presentata in malafede. Il rischio di confusione deve essere accertato.

18.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 32 della legge austriaca sulla tutela dei marchi (1970)
Articolo 9 della legge federale contro la concorrenza sleale (1984)

Segni aziendali (*Unternehmenskennzeichen*), ossia denominazioni, ditte (denominazioni commerciali) (*Firma*) o designazioni specifiche di un'impresa (*besondere Bezeichnung eines Unternehmens*), o designazioni simili

Condizioni per la tutela

L'imprenditore deve essere il titolare del/i segno/i aziendale/i.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di chiedere l'annullamento di un marchio (registrato) successivo.
- b) L'imprenditore deve non avere tollerato l'uso nel commercio del marchio registrato per cinque anni successivi (*Verwirkung*). Ciò si applica solo ai prodotti e/o servizi per i quali il marchio registrato è stato usato e solo se la domanda per il marchio registrato non era stata presentata in malafede. L'uso del marchio potrebbe comportare un rischio di confusione nel commercio con uno dei segni aziendali summenzionati del richiedente.

Segni aziendali (*Geschäftsabzeichen*) e altri elementi destinati a distinguere l'impresa da altre imprese, inclusi la presentazione o l'imballaggio di prodotti o la presentazione di materiale di cancelleria aziendale

Condizioni per la tutela

I segni aziendali devono essere percepiti come designazioni dell'impresa dai partecipanti al mercato interessato o avere acquisito tale riconoscimento attraverso l'uso (*Verkehrsgeltung*).

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) [Solo] il diritto di agire in giudizio contro il contraffattore per farlo cessare e farlo desistere [da tale comportamento] nonché di chiedere il risarcimento dei danni se la violazione è stata dolosa o colposa. [Oltre a quanto precede, con i marchi registrati il titolare ha anche il diritto di agire in giudizio per fare cessare e desistere [l'uso del proprio marchio] e chiedere il risarcimento dei danni dinanzi ad un tribunale civile.]
- b) L'imprenditore deve non avere tollerato l'uso nel commercio del marchio registrato per cinque anni successivi (*Verwirkung*). Ciò si applica solo ai prodotti e/o servizi per i quali il marchio registrato è stato usato e solo se la domanda per il marchio registrato non era stata presentata in malafede. Il marchio deve essere

usato in modo da essere suscettibile di essere confuso nella normale prassi commerciale con uno dei segni aziendali dell'imprenditore.

19 Polonia

19.1 Marchi non registrati

Articolo 132, paragrafo 1, punto (ii), della legge polacca in materia di proprietà intellettuale (PL-LPI)

Condizioni per la tutela

I marchi non registrati sono protetti solo se sono notoriamente conosciuti e usati nella normale prassi commerciale.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Il marchio non registrato deve essere notoriamente conosciuto ed essere utilizzato nella normale prassi commerciale; rischio di confusione.

È possibile un'ulteriore protezione per **i marchi non registrati notoriamente conosciuti che godono di notorietà (marchio rinomato)**. Il titolare di tale marchio può chiedere che la registrazione di un marchio successivo identico o simile sia dichiarata nulla, indipendentemente dai prodotti o servizi per i quali era registrato, se l'uso senza giusto motivo possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Al titolare di un marchio è fatto divieto di proporre tale azione qualora il titolare fosse a conoscenza ed abbia tollerato l'uso del marchio successivo per cinque anni consecutivi.

19.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 131, paragrafi 1 e 5, PL-LPI

Articolo 156, paragrafo 1, punto (i), d PL-LPI, articolo 158, paragrafo 1, PL-LPI

Nome o indirizzo con i quali una persona gestisce la propria attività commerciale

Condizioni per la tutela

Nome con il quale una persona gestisce la propria attività commerciale.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare il deposito di un marchio.

- b) Deve esistere un uso anteriore del nome dell'attività commerciale per prodotti identici o simili tale da potere trarre in errore il pubblico sull'origine del prodotto.

20 Portogallo

20.1 Marchi non registrati

In Portogallo sono protetti i seguenti marchi non registrati.

Marchi non registrati che vengono utilizzati

Articolo 227 del codice portoghese della proprietà intellettuale (PT-CPI)

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere stato usato in Portogallo nei sei mesi precedenti il deposito di una domanda di registrazione.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di opporsi alla registrazione dello stesso marchio da parte di altri soggetti.
- b) I segni e i prodotti e/o servizi devono essere gli stessi.

Marchi notoriamente conosciuti

Articolo 241, PT- PT-CPI

Condizioni per la tutela

Il marchio in questione deve essere notoriamente conosciuto in Portogallo.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili e i prodotti e/o servizi identici o simili; il rischio di confusione o di associazione con il titolare del diritto anteriore deve essere accertato; la parte interessata deve avere chiesto la registrazione del marchio notoriamente conosciuto.

Marchi prestigiosi

Articolo 241 PT-CPI

Condizioni per la tutela

Il marchio in questione deve godere di prestigio in Portogallo.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili o se, anche qualora i prodotti e i servizi siano dissimili, l'uso del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore prestigioso o recare pregiudizio agli stessi; la parte interessata deve avere richiesto la registrazione del marchio prestigioso.

20.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni commerciali, denominazioni sociali

Articolo 239, paragrafo 2, lettera a), PT-CPI

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) La denominazione in questione deve poter trarre in errore o confondere il consumatore.

Logotipi (nome ed emblema/insegna di un'attività)

(Segni denominativi e figurativi che identificano un soggetto che commercializza prodotti o fornisce servizi)

Articolo 304-N, PT-CPI

Condizioni per la tutela

Il segno in questione deve essere registrato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Il titolare deve non avere dato il suo consenso e il segno successivo deve essere identico o simile al segno del titolare.

21 Romania

21.1 Marchi non registrati

Come regola generale, i marchi non registrati non sono protetti dalla legge rumena sui marchi (legge n. 84/1998 sui marchi e le indicazioni geografiche). In deroga a tale regola, in caso di opposizione, un marchio non registrato può essere considerato come segno anteriore se è notoriamente conosciuto in Romania ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi.

Articolo 3, lettera d), e articolo 6, paragrafo 2, lettera f), della legge rumena in materia di proprietà intellettuale (RO-LPI)

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere notoriamente conosciuto in Romania ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Deve essere notoriamente conosciuto in Romania e deve sussistere il rischio di confusione.

21.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale che sono considerati diritti anteriori sono le **denominazioni commerciali**.

Solo il titolare di una denominazione commerciale può presentare opposizione contro un marchio o chiedere all'organo giudiziario competente di annullare il marchio.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi. Solo il titolare di una denominazione commerciale può presentare opposizione contro un marchio o chiedere all'organo giudiziario competente di annullare quel diritto sul marchio.
- b) Uso anteriore sul mercato.

22 Slovenia

22.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati non sono direttamente riconosciuti dalla legge slovena in materia di proprietà intellettuale (SL-LPI).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), SL-LPI, un segno non può essere registrato come marchio se è identico o simile a un marchio o a un segno non registrato; nella Repubblica di Slovenia, quest'ultimo è considerato come **marchio notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi.

22.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 44, paragrafo 1, lettera f), SL-LPI

Denominazioni commerciali registrate (denominazioni sociali registrate), dove il termine «denominazione sociale» è interpretato estensivamente e copre non solo le imprese private, quali ditte private, società a responsabilità limitata, altre imprese commerciali, e denominazioni sociali secondarie, ma anche le fondazioni, i sindacati, le associazioni, i musei e gli enti pubblici.

23 Slovacchia

23.1 Marchi non registrati

Articolo 7, lettera f), della legge slovacca sui marchi (SK-TML)

I marchi non registrati sono definiti come segni non registrati acquisiti e utilizzati nella normale prassi commerciale prima della data di deposito di una domanda successiva. Devono essere distintivi e di portata non puramente locale.

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere stato usato in precedenza nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale; deve avere acquisito carattere distintivo attraverso l'uso nella prassi commerciale di portata non puramente locale nel territorio della Repubblica Slovacca anteriormente al deposito della domanda di registrazione contestata.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili e devono coprire prodotti o servizi identici o simili.

23.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 7, lettera f), SK-TML

Denominazioni commerciali ed altri segni correlati.

Condizioni per la tutela

Iscrizione nel registro delle imprese o in un registro simile.

I suddetti segni devono avere acquisito carattere distintivo attraverso l'uso nella prassi commerciale di portata non puramente locale nel territorio della Repubblica Slovacca anteriormente al deposito della domanda di registrazione contestata.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) I segni devono essere identici o simili e devono coprire prodotti o servizi identici o simili.

24 Finlandia

24.1 Marchi non registrati

I marchi non registrati sono protetti in Finlandia.

Articolo 1, articolo 2, paragrafo 3, articolo 6, articolo 14, paragrafi 1 e 6, della legge finlandese sui marchi (FI-TML)

Condizioni per la tutela

Usò che porta al consolidamento nel mercato di un marchio non registrato. Un marchio è considerato consolidato se è diventato generalmente conosciuto nelle cerchie commerciali o di clienti rilevanti in Finlandia come simbolo specifico per i prodotti e/o servizi del suo titolare.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi (registrati) successivi.
- b) La portata della protezione è identica a quella di un marchio finlandese registrato, ossia corrispondente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC.

24.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 1, articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 2, articolo 6, articolo 14, paragrafi 1 e 6, FI-TML

Denominazioni commerciali (*toiminimi, firma*: qualsiasi denominazione che una persona fisica o giuridica usa in attività commerciali), comprese **denominazioni commerciali secondarie** (*aputoiminimi, bifirma*: persone fisiche o giuridiche possono realizzare parte della loro attività con una denominazione commerciale secondaria) e **simboli secondari** (*toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken*: segni, compresi segni figurativi, utilizzati nella normale prassi commerciale).

Condizioni per la tutela

Uso che porta al consolidamento nel mercato di un marchio non registrato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono riguardare prodotti e/o servizi identici o simili e deve sussistere il rischio di confusione.

Nome dell'operatore commerciale

Articolo 1, articolo 6 e articolo 14, paragrafi 1 e 6, FI-TML

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare marchi successivi.
- b) I segni devono riguardare prodotti e/o servizi identici o simili e deve sussistere il rischio di confusione.

25 Svezia

Nuova legge svedese sui marchi (2010:1877)

25.1 Marchi non registrati

Capo 1, articolo 7, e capo 2, articolo 8, della legge svedese sui marchi (SE-TMA)

Condizioni per la tutela

Il marchio non registrato deve essere stato usato in modo da essersi affermato nel mercato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Gli stessi dei marchi registrati: diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Un marchio è considerato affermato nel mercato quando, in una significativa parte della cerchia cui è destinato, è conosciuto come simbolo per i prodotti cui è applicato.

25.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Denominazioni commerciali/denominazioni sociali

Capo 1, articolo 7, paragrafo 1; capo 1, articolo 8; capo 2, articolo 9, SE-TMA

Condizioni per la tutela

La denominazione deve essere registrata come denominazione sociale o usata in modo da essersi consolidata nel mercato. Può essere limitata alla parte del paese nella quale è affermata nel mercato.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) Deve sussistere il rischio di confusione e i segni devono coprire prodotti e servizi identici.

26 Regno Unito

Nota generale per i segni non registrati: l'abuso di denominazione non è in alcun modo un «diritto della proprietà» che «protegge un marchio non registrato o altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale». Riguarda piuttosto «un'invasione dolosa» di un diritto di proprietà, ma la proprietà tutelata in questo caso è costituita dall'avviamento e dalla notorietà di un'impresa che potrebbero essere danneggiati dalla presentazione ingannevole. L'accoglimento, ad esempio, di un'opposizione fondata sull'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), dipenderà allora da una serie di fattori cumulativi (dimostrazione e portata dell'avviamento, presentazione ingannevole, danno all'avviamento). Su quella base, qualsiasi distinzione fra la «tutela» offerta ai «marchi non registrati» e ad «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» nel contesto del diritto consuetudinario britannico dell'abuso di denominazione è priva di rilevanza. Il diritto di «abuso di denominazione» potrebbe potenzialmente (e più spesso di quanto non accada) sorgere a livello puramente locale (in relazione al Regno Unito

nel suo complesso) (cfr. sotto «Le particolarità dell'azione per abuso di denominazione»).

26.1 Marchi non registrati

Marchi non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale.

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della legge britannica sui marchi (UK-TMA)

Condizioni per la tutela

Deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale se protetto da norme di legge, compresa la disciplina sull'abuso di denominazione.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

- a) Diritto di vietare l'uso di marchi successivi.
- b) L'**avviamento** deve essere provato nel Regno Unito alla data pertinente, e la portata **deve estendersi ai prodotti o servizi** della domanda; **presentazione ingannevole per quanto riguarda i «segni»** in questione; **il danno per l'avviamento dell'opponente** può essere dedotto dall'uso del segno richiesto.

26.2 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a), UK-TMA

Segno utilizzato nella normale prassi commerciale.

Segno utilizzato nella normale prassi commerciale, protetto da qualsiasi norma di legge, compresa la disciplina sull'abuso di denominazione.

Condizioni per la tutela

Cfr. sezione 26.1.

Diritti conferiti a) e condizioni b)

Cfr. sezione 26.1.

Nota: la legge del 1995 sulla protezione del simbolo olimpico contiene disposizioni sull'uso esclusivo a scopi commerciali del simbolo olimpico e di alcune parole associate ai giochi olimpici da parte di una persona nominata dal Segretario di Stato; tale diritto non costituisce una base per l'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Le particolarità dell'azione per abuso di denominazione

L'abuso di denominazione costituisce un illecito economico negli ordinamenti di diritto consuetudinario, i cui elementi essenziali sono (i) una presentazione ingannevole (ii) che provochi un danno (iii) all'avviamento di uno o più operatori commerciali. È una forma di tutela della proprietà intellettuale contro l'uso non autorizzato di un diritto di proprietà intellettuale.

Scopo della presente sezione non è di analizzare i requisiti sostanziali delle azioni per abuso di denominazione elaborati dalla giurisprudenza dei tribunali di diritto consuetudinario, ma piuttosto di stabilire quali diritti, che possano essere tutelati con azioni per abuso di denominazione, rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, nonché di illustrare come i giudici europei abbiano applicato i requisiti chiave dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, per quanto riguarda l'abuso di denominazione.

Storicamente, e nella loro forma più comune, le azioni per abuso di denominazione offrono ai marchi non registrati una tutela simile a quella prevista per i marchi registrati nel senso che impediscono l'uso di un nome, una parola, un dispositivo o una presentazione che fa sì che i prodotti o i servizi di un operatore commerciale siano ingannevolmente presentati come quelli di un altro operatore. Così facendo, le azioni per abuso di denominazione proteggono l'avviamento che gli operatori commerciali acquisiscono usando i segni piuttosto che proteggendo i segni in sé.

L'illecito dell'abuso di denominazione copre un'ampia gamma di situazioni che vanno dalla sua forma più comune descritta in precedenza ad una forma estesa che può impedire l'uso di termini generici dove tale uso presenta ingannevolmente prodotti o servizi come aventi una caratteristica o qualità che in realtà non possiedono (ad esempio Vodkat usato su un tipo di bevanda che non è la Vodka).

Nelle azioni per abuso di denominazione, l'opponente (attore) deve provare tre elementi, la cosiddetta classica trinità:

- a) **l'avviamento** per i prodotti o servizi che fornisce;
- b) la **presentazione ingannevole** al pubblico da parte del convenuto (intenzionale o meno) che porta o potrebbe portare il pubblico a ritenere che i prodotti o servizi offerti siano quelli dell'opponente (attore);
- c) il **danno** (reale o potenziale) a causa dell'erronea convinzione ingenerata dalla presentazione ingannevole fatta dal convenuto.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 5

***MARCHI CHE GODONO DI NOTORIETÀ
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMC***

Sommario

1	Introduzione	4
1.1	Scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC	4
1.2	Quadro giuridico.....	4
2	Ambito di applicazione.....	5
2.1.2	Relazione tra marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC)	6
2.2	Applicabilità a prodotti e servizi simili e identici.....	9
3	Presupposti per l'applicazione	10
3.1	Marchio anteriore che gode di notorietà.....	10
3.1.1	Natura della notorietà	10
3.1.2	Portata della notorietà	11
3.1.2.1	Grado di riconoscimento.....	11
3.1.2.2	Pubblico di riferimento	13
3.1.2.3	Prodotti e servizi tutelati	14
3.1.2.4	Territorio di riferimento	15
3.1.2.5	Momento rilevante.....	17
3.1.3	Valutazione della notorietà – Elementi rilevanti.....	19
3.1.3.1	Conoscenza del marchio.....	20
3.1.3.2	Quota di mercato.....	21
3.1.3.3	Intensità dell'uso.....	23
3.1.3.4	Portata geografica dell'uso	25
3.1.3.5	Durata dell'uso	25
3.1.3.6	Attività promozionali	26
3.1.3.7	Altri fattori	28
3.1.4	Prova della notorietà.....	30
3.1.4.1	Livello di prova richiesto	30
3.1.4.2	Onere della prova	30
3.1.4.3	Valutazione delle prove	31
3.1.4.4	Mezzi probatori.....	32
3.2	Somiglianza dei segni	40
3.2.1	Concetto di «somiglianza» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.....	41
3.3	Associazione fra i segni.....	42
3.3.1	Esempi in cui si è constatato un nesso tra i segni.....	44
3.3.2	Esempi in cui non è stato constatato un nesso tra i segni	45
3.4	Rischio di violazione ().....	47
3.4.1	Oggetto della tutela	47
3.4.2	Valutazione del rischio di violazione.....	48
3.4.3	Forme di violazione	50
3.4.3.1	Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà.....	51
3.4.3.2	Pregiudizio arrecato al carattere distintivo.....	58
3.4.3.3	Pregiudizio arrecato alla notorietà	62
3.4.4	Prova del rischio di violazione	67
3.4.4.1	Livello e onere della prova.....	67
3.4.4.2	Mezzi probatori.....	70
3.5	Uso senza giusto motivo.....	70

3.5.1	Esempi di giusto motivo.....	72
3.5.1.1	Giusto motivo accolto	72
3.5.1.2	Giusto motivo non accolto	72

1 Introduzione

1.1 Scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC

Mentre ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, la doppia identità di segni e prodotti/servizi e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, il rischio di confusione sono presupposti necessari per la tutela di un marchio registrato, l'articolo 8, paragrafo 5, RMC non richiede l'identità/somiglianza di prodotti/servizi né il rischio di confusione, bensì conferisce la tutela concessa ai marchi registrati non solo a prodotti/servizi identici o simili ma anche a prodotti/servizi dissimili che non comportano rischi di confusione, purché i segni siano identici o simili, il marchio anteriore goda di una notorietà e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Il fondamento logico dell'estensione della tutela ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, risiede nella considerazione che la funzione e il valore di un marchio non sono limitati all'indicazione dell'origine. Un marchio può anche trasmettere messaggi diversi da una mera indicazione dell'origine di prodotti e servizi, come una promessa o una garanzia di qualità o una certa immagine, ad esempio di lusso, stile di vita, esclusività, ecc. («funzione pubblicitaria») (sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal e altri*). I titolari di marchi spesso investono somme e sforzi consistenti nella creazione di una determinata immagine associata al proprio marchio, che gli conferisce un valore economico spesso significativo, indipendente da quello dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato.

L'articolo 8, paragrafo 5, RMC è inteso a tutelare questa funzione pubblicitaria e l'investimento effettuato per creare una determinata immagine di marca, garantendo la tutela di marchi che godono di notorietà a prescindere dalla somiglianza dei prodotti o servizi e dal rischio di confusione, purché si possa dimostrare che l'uso senza giusto motivo della domanda di marchio contestata possa consentire di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Di conseguenza, l'obiettivo principale dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC non è la tutela del pubblico nei confronti della confusione in merito all'origine, bensì la tutela del titolare del marchio nei confronti dell'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio che ha richiesto notevoli investimenti o nei confronti del pregiudizio recato al suo carattere distintivo o alla sua notorietà.

1.2 Quadro giuridico

L'articolo 8, paragrafo 5, RMC dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa:

«se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

La stessa formulazione si rinviene nelle disposizioni parallele della **direttiva sui marchi** (Direttiva 2008/95/EC del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, (versione codificata), (in prosieguo «DM»), in particolare nell'**articolo 4, paragrafo 3, DM**, che tutela i marchi comunitari che godono di notorietà, e nell'**articolo 4, paragrafo 4, lettera a), DM**, che detta disposizioni equivalenti con riferimento ai marchi nazionali. Sebbene l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), DM fosse facoltativa, di fatto tutti gli Stati membri hanno adottato disposizioni intese a prevedere una tutela ampliata dei marchi nazionali che godono di notorietà.

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui uno dei paesi aderenti decidesse di non adottare una disposizione equivalente nel proprio ordinamento nazionale, l'autonomo riferimento ai marchi nazionali che godono di notorietà nell'articolo 8, paragrafo 5, RMC implicherebbe comunque una loro **diretta tutela a livello comunitario**, a prescindere dal fatto che la normativa nazionale riconosca a tali marchi una tutela ampliata.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC è inoltre molto simile a quella dell'**articolo 9, paragrafo 1, lettera c), RMC** e dell'**articolo 5, paragrafo 2, DM**, ossia le disposizioni che stabiliscono i diritti esclusivi che il marchio conferisce al suo titolare, con una leggera differenza attinente al modo in cui tali diritti esclusivi fanno riferimento al requisito del pregiudizio arrecato: mentre l'articolo 8, paragrafo 5, RMC fa uso di una formulazione ipotetica, in quanto si applica nel caso in cui l'uso del marchio richiesto «**possa** trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o (**possa**) recare pregiudizio agli stessi», l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), RMC e l'articolo 5, paragrafo 2, DM recitano «**consente di trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o **reca** pregiudizio agli stessi». La ragione di questa differenza è che, nel primo caso, cioè quello dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, è in questione una registrabilità del marchio che potrebbe dover essere decisa senza che sia stato fatto alcun uso del marchio posteriore, mentre nel secondo caso è in questione il divieto dell'uso. Gli effetti di questa differenza sul tipo di prove prescritte per dimostrare il pregiudizio arrecato in entrambe le ipotesi sono presi in esame al punto 3.4 che segue.

2 Ambito di applicazione

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC ha dato adito a controversie per quanto riguarda la sua applicabilità limitata a) ai marchi anteriori registrati e b) ai prodotti e servizi dissimili. Poiché si tratta di questioni direttamente connesse con l'ambito di applicazione della norma, occorre preliminarmente chiarire il punto se sia possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMC anche a) ai marchi non registrati/notoriamente conosciuti e b) a prodotti e servizi simili.

2.1. Applicabilità ai marchi registrati

2.1.1. Il requisito della registrazione

L'articolo 8, paragrafo 5, RMC precisa i tipi di diritti anteriori su cui può essere basata un'opposizione rinviando al paragrafo 2 dello stesso articolo che, oltre alle registrazioni ed alle domande comunitarie, internazionali, del Benelux e nazionali, comprende i

marchi anteriori notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi, i quali possono essere registrati o non registrati.

Si è sostenuto che, in conseguenza di questo riferimento, l'articolo 8, paragrafo 5, RMC è applicabile anche ai marchi non registrati, quantomeno nei limiti in cui essi siano divenuti notoriamente conosciuti nel territorio pertinente, tanto più che la protezione dei marchi notoriamente conosciuti nei confronti di prodotti e servizi dissimili è suggerita sia dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della raccomandazione congiunta dell'OMPI riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notoriamente conosciuti («raccomandazione OMPI») sia dall'articolo 16, paragrafo 3, TRIPS.

Tale interpretazione non trova tuttavia alcun riscontro nella formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, il quale, in modo indiretto ma inequivocabile, limita la sua applicabilità ai **marchi anteriori registrati**, vietando la registrazione «se il marchio è identico o simile al marchio anteriore» e se ne viene richiesta la registrazione «per prodotti o servizi non simili a quelli per i **quali è registrato il marchio anteriore**». Ne consegue che l'esistenza di una **registrazione anteriore** è un **presupposto necessario** per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC e che, pertanto, il rinvio all'articolo 8, paragrafo 2, RMC dev'essere limitato alle registrazioni anteriori e alle domande anteriori subordinatamente alla loro registrazione (sentenza dell'11/07/2007, T-150/04, *Tosca Blu*, punto 55).

Tale approccio restrittivo non è incompatibile con l'articolo 16, paragrafo 3, TRIPS, che fa anch'esso riferimento, e in termini del tutto simili, ad una registrazione anteriore:

«L'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi (1967) si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato **registrato**, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio **registrato** e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio **registrato**». (Enfasi aggiunta)

Né tale approccio potrebbe essere escluso dal fatto che le raccomandazioni OMPI non impongono alcuna condizione per riconoscere una tutela ampliata ai marchi anteriori notoriamente conosciuti, dato che esse non sono vincolanti per l'interpretazione del regolamento sul marchio comunitario.

Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 5, RMC si applica solo alle registrazioni comunitarie, internazionali, del Benelux e nazionali anteriori, nonché alle domande anteriori subordinatamente alla loro registrazione.

2.1.2 Relazione tra marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMC) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC)

Il requisito della **registrazione** funge da linea di demarcazione tra l'articolo 8, paragrafo 5, RMC e l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC. Tuttavia, né l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC né l'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi sanciscono espressamente che il marchio notoriamente conosciuto debba essere un marchio non registrato. Il motivo del principio per cui queste disposizioni coprono solo i marchi non registrati deriva indirettamente dallo spirito e dalla *ratio legis* delle stesse.

Per quanto concerne la convenzione di Parigi, il disposto dell'articolo 6 *bis*, introdotto per la prima volta nella convenzione nel 1925, aveva la finalità di impedire la registrazione e l'uso di un marchio suscettibile di creare confusione con un altro marchio già molto noto nel paese della registrazione, benché quest'ultimo marchio notoriamente conosciuto non fosse protetto da registrazione in tale paese, o non lo fosse ancora.

Per quanto concerne l'RMC, l'intento era quello di evitare una lacuna giuridica, poiché l'articolo 8, paragrafo 5, protegge solo i marchi comunitari registrati. In assenza dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), i marchi non registrati che godono di notorietà sarebbero rimasti privi di tutela (tranne per quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMC). Al fine di evitare questa lacuna giuridica, l'RMC ha previsto la tutela di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi, redatto principalmente per garantire la protezione a marchi non registrati notoriamente conosciuti.

Di conseguenza, da un lato, i **marchi notoriamente conosciuti** che **non sono registrati** nel territorio di riferimento non possono godere della tutela ex articolo 8, paragrafo 5, RMC nei confronti di prodotti dissimili. Essi possono ottenere tutela solo nei confronti di **prodotti identici o simili** se esiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, a cui l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC fa rinvio per la determinazione dell'ambito della tutela. Fermo restando, tuttavia, che i marchi notoriamente conosciuti, nei limiti in cui non siano registrati, siano protetti anche in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC. Pertanto, se il diritto nazionale pertinente riconosce loro una tutela contro prodotti e servizi dissimili, tale tutela aggiuntiva può essere fatta valere anche in base all'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

Dall'altro lato, se i marchi notoriamente conosciuti sono stati **registrati**, vuoi come MC, vuoi come marchi nazionali in uno Stato membro, **possono essere fatti valere in base all'articolo 8, paragrafo 5, RMC**, ma solo se **soddisfano** anche i **requisiti relativi alla notorietà**.

Sebbene i termini «notoriamente conosciuti» (espressione tradizionale, usata nell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi) e «notorietà» indichino concetti giuridici distinti, vi è tra di essi una **sostanziale sovrapposizione**, come si evince dal raffronto tra il modo in cui i marchi notoriamente conosciuti sono definiti nelle raccomandazioni OMPI e quello in cui viene descritta la notorietà dalla Corte nella sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors* (dove si conclude che la diversa terminologia è semplicemente una «[...] sfumatura, che non comporta un'effettiva contraddizione [...]», punto 22).

In termini pratici, la soglia per stabilire se un marchio è notoriamente conosciuto o gode di notorietà di solito è la stessa. Così, non è affatto inusuale che un marchio che ha acquisito lo status di marchio notoriamente conosciuto abbia altresì raggiunto la soglia indicata dalla Corte nella sentenza «General Motors» per quanto riguarda il requisito della notorietà, posto che, in entrambi i casi, la valutazione si basa principalmente su considerazioni quantitative, attinenti al grado di conoscenza del marchio presso il pubblico, e che le soglie prescritte in ciascun caso sono espresse in termini abbastanza simili («conosciuto o notoriamente conosciuto presso il settore pertinente del pubblico⁽¹⁾», per i marchi notoriamente conosciuti, «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato», per i marchi che godono di notorietà).

⁽¹⁾ Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e articolo 2, paragrafo 2, lettera c) delle raccomandazioni OMPI.

Quanto precede è confermato anche dalla giurisprudenza. Nella sentenza del 22/11/2007, C-328/06, *Fincas Tarragona*, la Corte qualifica le nozioni di «notorietà» e «notoriamente conosciuto» come nozioni affini (*notions voisines*), sottolineando in tal modo la sostanziale sovrapposizione e relazione tra di esse (vedasi paragrafo 17). Vedasi anche la sentenza del 11/07/2007, T-150/04, *Tosca Blu* (paragrafi 56-57).

La sovrapposizione tra i marchi che godono di notorietà e i marchi registrati notoriamente conosciuti si ripercuote sul motivo dell'opposizione, nel senso che non devono esservi conseguenze sull'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC se l'opponente definisce la propria registrazione anteriore come marchio notoriamente conosciuto anziché come marchio che gode di notorietà. Per tale motivo, la terminologia impiegata va attentamente esaminata, specie quando i motivi dell'opposizione non siano spiegati chiaramente, e va adottato un approccio flessibile all'occorrenza.

Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, i requisiti per applicare l'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMC sono gli stessi, benché la terminologia utilizzata sia differente. Entrambe le disposizioni prevedono la somiglianza o l'identità tra i prodotti/servizi e segni simili o identici (l'articolo 6 *bis* usa i termini «riproduzione» che è equivalente a identità e «imitazione» che si riferisce alla somiglianza). Entrambi gli articoli prevedono inoltre il rischio di confusione («atta a creare confusione» è l'espressione utilizzata nell'articolo 6 *bis*). Tuttavia, secondo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, un marchio notoriamente conosciuto può rappresentare un diritto anteriore e pertanto fungere da **base** per un'opposizione, mentre i **motivi** di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC sono (esclusivamente) l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMC.

Ad esempio, se l'opponente basa la propria opposizione (i) su una registrazione anteriore invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5, RMC e (ii) su un marchio anteriore identico notoriamente conosciuto nello stesso territorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, il diritto anteriore deve essere esaminato:

1. alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto **registrazione** anteriore con carattere distintivo accresciuto (per il fatto di essere notoriamente conosciuto);
2. alla luce dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, in quanto **registrazione** anteriore che gode di notorietà;
3. alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, congiuntamente con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, in quanto **marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto** (la cui utilità è circoscritta al caso in cui la registrazione non risulti provata, perché altrimenti il risultato è lo stesso di cui al punto (i) che precede).

Anche se l'opponente non ha espressamente basato la propria opposizione sull'articolo 8, paragrafo 5, RMC, occorre analizzare attentamente il contenuto dell'atto di opposizione e la formulazione della memoria esplicativa dei motivi, al fine di accertare se l'opponente intenda fondarsi anche sull'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

2.2 Applicabilità a prodotti e servizi simili e identici

L'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC condurrebbe, ad una prima analisi, alla conclusione che esso si applica solo a prodotti e servizi dissimili, poiché vi si legge che la registrazione del marchio richiesto è esclusa «se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per **prodotti o servizi non simili** a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore».

Tuttavia, questa interpretazione è stata aspramente **criticata, poiché essa lascia aperta una lacuna nella tutela** dei marchi che godono di notorietà. Invero, se una tutela può essere concessa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC quando i prodotti non sono simili, sembrerebbe incoerente negare la sua applicazione a prodotti simili, quando i restanti requisiti siano soddisfatti e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC non trovi applicazione per assenza di rischio di confusione. In tal caso, i titolari di marchi otterrebbero una tutela maggiore nel caso meno pericoloso, ossia solo quando i prodotti e servizi non siano simili a priori. Per tale motivo, si è suggerito che l'articolo 8, paragrafo 5, RMC si debba applicare, direttamente o per analogia, anche quando i prodotti sono identici o simili.

La questione concernente la corretta interpretazione delle disposizioni equivalenti della direttiva sui marchi (DM) (articolo 4, paragrafo 4, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, DM) è stata sottoposta alla Corte di giustizia in via pregiudiziale (sentenza del 09/01/2003, C-292/00, *Davidoff*).

Nella causa «Davidoff» l'avvocato generale ha suggerito di seguire l'approccio letterale e pertanto di limitare la protezione offerta dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) e dall'articolo 5, paragrafo 2, DM, ai soli casi in cui i prodotti e i servizi del marchio posteriore non sono simili a quelli del marchio anteriore. L'avvocato generale ha ritenuto che l'intendimento del legislatore fosse quello di limitare la speciale tutela concessa ai marchi che godono di notorietà ai prodotti dissimili e che non vi fosse alcuna reale lacuna giuridica, tale da indurre ad interpretare la norma in un senso contrario alla sua formulazione letterale.

La Corte, tuttavia, non ha seguito il parere dell'avvocato generale ed è pervenuta alla conclusione opposta, ossia che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 5, paragrafo 2, DM devono essere interpretati nel senso che «lasciano agli Stati membri il potere di prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio posteriore [...] è destinato ad essere usato per **prodotti o servizi identici o simili** a quelli contraddistinti dal marchio registrato» (enfasi aggiunta, punto 30).

Nel pervenire a questa conclusione, la Corte ha rilevato come l'articolo 5, paragrafo 2, DM non debba essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. Di conseguenza, non si può dare del detto articolo un'interpretazione che comporti una minore tutela dei marchi notori in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili. La Corte ha motivato tale posizione come l'unica coerente con la sua interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), DM, rinviando alle sue conclusioni nella sentenza dell' 11/11/1997, C-251/95, *SABEL* e nella sentenza del 22/06/2000, C-425/98, *Marca Mode*, nelle quali ha escluso un'interpretazione estensiva della nozione di confusione.

La pronuncia della Corte nella causa «Davidoff», che estende la tutela ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), DM e dell'articolo 5, paragrafo 2, DM anche a

prodotti o servizi simili o identici, è stata riconfermata in numerose sentenze successive (sentenza del 23/03/2010, C-238/08, *Google France*, punto 48; sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oreal e altri*, punto 35; sentenza del 23/10/2003, C-408/01, *Adidas-Salomon e Adidas Benelux*, punto 18).

In pratica, la lacuna della tutela colmata con l'inclusione di prodotti identici e simili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC sarà limitata ai rari casi in cui i segni sono simili, i prodotti sono identici o simili e il marchio anteriore gode di notorietà, ma non si riscontra un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Come rilevato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, una simile serie di circostanze sarebbe del tutto eccezionale.

3 Presupposti per l'applicazione

Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC devono ricorrere i seguenti presupposti (sentenza del 16/12/2010, cause riunite T-345/08 e T-357/08, *Botocyl*, confermate dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10/05/2012, C-100/11 P):

1. un **marchio anteriore registrato che gode di notorietà** nel territorio di riferimento;
2. **identità o somiglianza** tra la domanda di MC contestata e il marchio anteriore;
3. l'uso del segno richiesto deve essere suscettibile di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi;
4. l'uso deve essere **senza giusto motivo**.

Queste condizioni sono **cumulative** e l'assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile tale disposto (sentenza del 25/05/2005, T-67/04, *Spa-Finders*, punto 30; sentenza del 22/03/2007, T-215/03, *Vips*, punto 34; sentenza del 16/12/2010 cause riunite T-345/08 e T-357/08, *Botocyl*, punto 41).

L'ordine dell'esame dei requisiti può cambiare a seconda delle circostanze di ciascun caso. Ad esempio, l'esame può cominciare con la valutazione della somiglianza tra i segni, specie in casi in cui poco o nulla vi è da dire al riguardo, vuoi perché si tratta di marchi identici vuoi perché palesemente simili o dissimili.

3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà

3.1.1 Natura della notorietà

La natura e la portata della notorietà non vengono definiti né dal regolamento (RMC) né dalla direttiva sui marchi comunitari (DM). Inoltre, la terminologia utilizzata nelle diverse versioni linguistiche di questi testi non è del tutto equivalente, circostanza che ha provocato una notevole confusione in ordine al reale significato del termine notorietà, come ha riconosciuto l'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni del 26/11/1998, nella causa C-375/97, *General Motors*, punti 34-36.

In assenza di una definizione normativa, la Corte ha delineato una definizione della natura della notorietà facendo riferimento allo scopo delle disposizioni pertinenti. Interpretando l'articolo 5, paragrafo 2, DM, la Corte ha statuito che il testo della DM «implica un **certo grado di conoscenza** nel pubblico **del marchio d'impresa precedente**», precisando poi che «solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio posteriore, può, se del caso, (...) effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente» (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punto 23).

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte ha concluso che la notorietà implica la **necessità di una soglia di conoscenza**, da valutarsi principalmente in base a criteri **quantitativi**. Al fine di soddisfare la condizione della notorietà, il marchio anteriore dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punti 22 e 23, sentenza del 25/05/2005, T-67/04, *Spa-Finders*, punto 34).

Inoltre, se la notorietà si valuta in base a criteri quantitativi, gli argomenti e le prove relativi alla stima che il pubblico possa avere del marchio, piuttosto che al riconoscimento del medesimo, non hanno rilevanza diretta per stabilire che il marchio anteriore ha acquisito una sufficiente notorietà ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Cionondimeno, poiché tale disposizione tutela anche il valore economico della notorietà, gli eventuali **aspetti qualitativi** inerenti assumono rilevanza in sede di valutazione del possibile pregiudizio o indebito vantaggio (cfr. anche punto 3.4 che segue). L'articolo 8, paragrafo 5, RMC non protegge i marchi «famosi» in quanto tali, ma per il successo e la rinomanza («valore di avviamento») che essi hanno conquistato sul mercato. Un segno non gode di notorietà intrinsecamente, cioè semplicemente perché si riferisce ad una persona o a un fatto rinomato, ma soltanto in connessione con i prodotti o servizi che contraddistinguono e con l'uso che ne è stato fatto.

N. causa	Commento
R 0011/2008-4, <i>Casas de Fernando Alonso</i> (marchio figurativo)	Tutti i documenti presentati dall'opponente si riferivano alla fama di Fernando Alonso in quanto pilota di campionati automobilistici e all'uso della sua immagine da parte di diverse imprese per promuovere i rispettivi prodotti e servizi. Tuttavia, non c'erano prove della notorietà relativamente all'uso del marchio anteriore per i prodotti per i quali è registrato (punti 44, 48).
R 0201/2010-2, <i>Balmain Asset Management</i>	Le uniche prove concernenti la notorietà del marchio anteriore presentate entro i termini, segnatamente una pagina contenente siti Internet con la parola BALMAIN, un estratto di Wikipedia sul designer francese Pierre Balmain e cinque estratti dal sito Internet www.style.com contenente la collezione di abbigliamento BALMAIN, evidentemente non erano sufficienti a stabilire la notorietà del marchio anteriore nell'UE. Di conseguenza, l'opposizione è stata respinta in quanto infondata (punti 36, 37).

3.1.2 Portata della notorietà

3.1.2.1 Grado di riconoscimento

Una volta stabilito che la notorietà implica necessariamente una soglia di conoscenza, il punto che ne consegue necessariamente è **quanta conoscenza** del marchio anteriore deve essere stata raggiunta dal pubblico affinché tale soglia sia oltrepassata.

La Corte ha rilevato, a tale riguardo, che «il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è **conosciuto da una parte significativa** del pubblico» ed ha poi aggiunto che «né la lettera né lo spirito dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico» (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punti 25 e 26; sentenza del 16/11/2011, T-500/10, *Dorma*, punto 45).

Astenendosi dal definire in maniera più dettagliata il significato del concetto di «parte significativa» e affermando che il marchio non deve essere conosciuto da una determinata percentuale del pubblico, la Corte ha, in sostanza, **diffidato dall'uso di criteri rigidi** di applicazione generale, dato che un grado di conoscenza predeterminato, da solo, può non essere appropriato per compiere una valutazione realistica della notorietà.

Pertanto, nel determinare se il marchio anteriore sia conosciuto da una parte significativa del pubblico, si deve tenere conto non solo del grado di conoscenza del marchio, ma anche di **ogni altro fattore pertinente** nel caso specifico. Per ulteriori ragguagli sui fattori pertinenti e sulle loro interrelazioni, cfr. punto 3.1.3. che segue.

Tuttavia, quando i prodotti o servizi interessano **gruppi di consumatori molto ristretti**, la limitata dimensione globale del mercato implica che una parte significativa dello stesso sia circoscritta anche in termini numerici assoluti. Ne consegue che le limitate dimensioni del mercato di riferimento non vanno considerate di per sé come un fattore idoneo ad escludere che un marchio abbia acquistato una notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, in quanto la notorietà si misura più in termini di proporzioni che in numeri assoluti.

L'esigenza che il marchio anteriore sia conosciuto da una parte significativa del pubblico funge inoltre da linea di demarcazione tra la nozione di **notorietà** quale presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC e quella di **carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso** quale fattore per la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

Anche se entrambi i concetti attengono al riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento, nel caso della **notorietà** esiste una **soglia** al di sotto della quale non può essere estesa la tutela concessa, mentre nel caso del **carattere distintivo accresciuto tale soglia** non è prevista. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, qualsiasi indicazione relativa alla maggiore conoscenza del marchio va presa in considerazione e valutata in base al suo significato, indipendentemente dal fatto che raggiunga il limite prescritto dall'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Pertanto, la constatazione di un «carattere distintivo accresciuto» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC potrebbe non essere determinante ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

N. causa	Commento
R 1054/2007-4, <i>Mandarino</i> (marchio figurativo)	I documenti presentati dall'opponente illustrano iniziative promozionali tali per cui il carattere distintivo risulta accresciuto in seguito all'uso. Tuttavia, l'uso non è sufficiente a raggiungere la soglia della notorietà. Nessuno dei documenti fa riferimento al riconoscimento del marchio anteriore da parte dei consumatori finali pertinenti, né sono state depositate prove sulla quota di mercato dei prodotti dell'opponente (punto 61).

3.1.2.2 Pubblico di riferimento

Nel definire il pubblico che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della notorietà, la Corte ha statuito che «il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello **interessato a tale marchio d'impresa**, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale» (C-375/97, *General Motors*, punto 24; T-67/04, *Spa-Finders*, punti 34 e 41).

Quindi, se i prodotti e servizi tutelati dal marchio sono beni di **consumo di massa**, il pubblico di riferimento sarà il **grande pubblico**, mentre se i prodotti contraddistinti hanno un'**applicazione molto specifica** ovvero sono destinati esclusivamente ad un **uso professionale o industriale**, il pubblico di riferimento sarà limitato agli **specifici acquirenti** dei prodotti in questione.

N. causa	Commento
R 1265/2010-2, <i>Mattoni</i> (marchio figurativo)	Tenendo conto della natura dei prodotti per i quali l'opponente rivendica la notorietà, segnatamente <i>acqua minerale</i> , il pubblico di riferimento è il grande pubblico (punto 44).
R 2100/2010-1, <i>Sexialis</i>	I prodotti per i quali il segno gode di notorietà sono <i>preparati medicinali per il trattamento di disfunzioni sessuali</i> . Il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico e da professionisti con un elevato livello di attenzione (punto 64).
Cause riunite T-345/08 e T-357/08, <i>Botocyl</i> , confermate da C-100/11 P	I prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà sono <i>prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe</i> . La prova della promozione del marchio anteriore BOTOX nella stampa inglese, in riviste scientifiche e generaliste, è stata sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio presso il grande pubblico e gli operatori sanitari (C-100/11 P, punti 65-67). Pertanto si è tenuto conto di entrambe le categorie di consumatori.

Oltre agli acquirenti effettivi dei prodotti pertinenti, la nozione di pubblico di riferimento si estende anche agli **acquirenti potenziali** dei medesimi, nonché a quelle parti del pubblico che vengono solo **indirettamente a contatto** con il marchio, nella misura in cui i prodotti in questione si rivolgano anche a questi gruppi di consumatori, come accade nel caso delle attrezzature sportive rispetto agli appassionati di sport e dei diversi vettori aerei rispetto agli utenti frequenti di trasporti aerei, ecc..

N. causa	Commento
T-47/06, <i>Nasdaq</i>	I servizi pertinenti sono quotazioni di borsa di cui alle Classi 35 e 36, di norma rivolti a professionisti. L'opponente ha presentato elementi di prova che dimostrano che il marchio NASDAQ compare quasi giornalmente in molti quotidiani e in molti canali televisivi che si possono leggere/vedere in tutta Europa. Quindi la Commissione ha avuto ragione a ritenere che la notorietà del marchio NASDAQ si dovesse determinare per i consumatori europei non solo tra i professionisti, ma anche per un segmento importante del grande pubblico (punti 47, 51).

N. causa	Commento
T-60/10, <i>Royal Shakespeare</i>	La prova della notorietà sostiene e conferma il fatto che il pubblico di riferimento per le «produzioni teatrali» è il grande pubblico e non un circolo limitato ed esclusivo. Le attività dell'interveniente sono state pubblicizzate, presentate e commentate in numerosi quotidiani rivolti al grande pubblico. L'interveniente ha fatto tournée in diverse regioni del Regno Unito, esibendosi dinanzi a un vasto pubblico. Un'attività su larga scala, e quindi un servizio offerto al grande pubblico, è evidenziata sia dal giro d'affari elevato sia dai notevoli incassi al botteghino. Inoltre, dai documenti presentati dall'interveniente risulta chiaro che quest'ultimo ha ricevuto consistenti sponsorizzazioni annuali da imprese operanti in diversi settori che raggiungono il grande pubblico, quali banche, aziende produttrici di bevande alcoliche e case automobilistiche (punti 35, 36).

Accade abbastanza spesso che un determinato prodotto interessi **svariate categorie di acquirenti** con profili distinti, come nel caso dei prodotti che possiedono più finalità d'uso o dei prodotti che passano attraverso più intermediari (distributori, dettaglianti, consumatori finali) prima di raggiungere la loro destinazione finale. In tali casi si pone la questione se la notorietà si debba valutare nell'ambito di ciascuna categoria separatamente o debba riguardare tutti i diversi tipi di consumatori. L'esempio indicato dalla Corte nella causa C-375/97, *General Motors* (operatori di «un determinato ambiente professionale») implica che la notorietà presso un'unica categoria si possa ritenere sufficiente.

Analogamente, se il marchio anteriore è registrato per prodotti e servizi alquanto **eterogenei**, è possibile che ciascun tipo di prodotto interessi diversi segmenti di pubblico e, quindi, che la notorietà complessiva del marchio debba essere valutata distintamente per ciascuna categoria di prodotti considerata.

Quanto sopra si riferisce soltanto al tipo di pubblico di cui si deve tener conto nella valutazione se il marchio anteriore ha raggiunto la soglia di notorietà indicata dalla Corte nella sentenza «General Motors». Tuttavia, una questione pertinente sorge in sede di valutazione del pregiudizio o dell'indebito vantaggio, ossia se il marchio anteriore debba altresì essere noto al pubblico interessato ai prodotti e servizi del marchio posteriore, poiché altrimenti è difficile capire come possa il pubblico associare i due marchi. Il problema è trattato in seguito, al punto 3.4.

3.1.2.3 Prodotti e servizi tutelati

I prodotti e servizi devono essere innanzi tutto quelli per cui è registrato il marchio anteriore e per cui si rivendica la notorietà.

N. causa	Commento
R 1473/2010-1, <i>Suedtirol</i>	L'opposizione è stata respinta perché i marchi anteriori non erano registrati per i servizi che secondo l'opponente godono di notorietà. L'articolo 8, paragrafo 5, RMC si può invocare solo se il marchio che si afferma essere ben noto/rinomato è un marchio registrato e se i prodotti/servizi per i quali si rivendica la notorietà/rinomanza compaiono sul certificato (punto 49).

I prodotti e servizi ai quali si riferiscono le prove devono essere identici (e non solo simili) ai prodotti e servizi per i quali è registrato il marchio anteriore.

N. causa	Commento
R 1033/2009-4, <i>Pepe</i>	I prodotti valutati come notori in Germania dalla decisione e dall'ordinanza a cui si fa riferimento riguardano esclusivamente articoli per la cura della pelle e del corpo e creme per bambini. Questi articoli non sono identici ai prodotti del marchio anteriore di cui alla Classe 3, <i>prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie, segnatamente smalto e solvente</i> . L'opponente non ha pertanto dimostrato la notorietà del marchio anteriore tedesco nei territori di riferimento (punto 31).

Se il marchio anteriore è registrato per un'ampia gamma di prodotti e servizi che si rivolgono a diverse tipologie di pubblico, la notorietà dovrà essere valutata separatamente per ciascuna categoria di prodotti. In tal caso, il marchio anteriore potrebbe non avere una notorietà in relazione a tutti i prodotti, in quanto per alcuni di essi potrebbe non essere stato mai usato e per altri potrebbe non aver raggiunto il grado di conoscenza richiesto per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

Di conseguenza, se dalle prove emerge che il marchio anteriore gode di una **notorietà parziale**, ossia di una notorietà riguardante solo alcuni dei prodotti e servizi per i quali è registrato, tale marchio può essere protetto in forza dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC solo entro tali limiti, con la conseguenza che **solo questi prodotti** possono essere presi in considerazione nell'ambito dell'esame.

N. causa	Commento
R 1588/2009-4, <i>Pineapple</i>	La Commissione ha concluso che il carattere distintivo accresciuto e la notorietà dei marchi anteriori non riguardavano i prodotti e servizi dell'opponente considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati. Per questi prodotti e servizi non è stato provato il carattere distintivo accresciuto, né la notorietà, con l'eccezione del <i>software per computer</i> di cui alla Classe 9 (punto 43).
R 1466/2008-2 e R 1565/2008-2, <i>Commerzbank Arena</i>	Gli elementi di prova presentati hanno dimostrato in misura sufficiente che il marchio ARENA era noto a una parte significativa del pubblico di riferimento. Tuttavia, le prove non comprendevano informazioni pertinenti che avrebbero consentito di determinare il livello di conoscenza della marca ARENA in settori diversi da <i>costumi da bagno e articoli per il nuoto</i> (punti 58, 60).

3.1.2.4 Territorio di riferimento

In forza dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, il **territorio di riferimento** per stabilire la notorietà del marchio anteriore è il territorio a cui si estende la tutela: il marchio anteriore deve **avere una notorietà nel territorio in cui è registrato**. Per i marchi nazionali, il territorio di riferimento è quindi lo Stato membro in questione, mentre per i marchi comunitari è il territorio dell'Unione europea.

Nella sentenza «General Motors», la Corte ha statuito che non si può esigere che un marchio nazionale goda di notorietà in tutto il territorio dello Stato membro interessato. È sufficiente che tale notorietà sussista in una **parte sostanziale** di tale territorio. Per il territorio del Benelux, in particolare, la Corte ha ritenuto che una parte sostanziale dello stesso può essere costituita da una parte di uno degli Stati del Benelux (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punti 28 e 29).

La Corte ha chiarito che per un marchio comunitario anteriore può essere sufficiente la notorietà nel territorio di un unico Stato membro

N. causa	Commento
C-301/07, <i>Pago</i>	La causa riguardava un marchio comunitario che gode di notorietà in tutta l'Austria. La Corte ha rilevato che un marchio comunitario dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si è ritenuto che il territorio dello Stato membro in questione (Austria) può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità (punti 29, 30).

In generale, tuttavia, nel valutare se la parte del territorio in questione sia una parte sostanziale, occorre tener conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata sia della quota di popolazione complessiva che vi abita, poiché entrambi questi criteri possono influire sulla rilevanza complessiva di un determinato territorio.

N. causa	Commento
R 1283/2006-4, <i>Rancho Pancho</i> (marchio figurativo)	Benché le prove presentate indicassero l'uso del marchio in 17 ristoranti in Francia nel 2002, la cifra è stata ritenuta piuttosto bassa per un paese di 65 milioni di abitanti. Di conseguenza, non è stata dimostrata la notorietà (punto 22).

Nell'atto di opposizione spesso gli opposenti indicano che il marchio anteriore gode di notorietà in una zona geografica che va al di là del territorio in cui vige la protezione (ad esempio, per un marchio nazionale è rivendicata una notorietà paneuropea). In questo caso, la rivendicazione dell'opponente dev'essere analizzata rispetto al territorio di riferimento.

Analogamente, le **prove** presentate **devono riguardare specificamente il territorio di riferimento**. Ad esempio, se le prove si riferiscono al Giappone, o a regioni non meglio specificate, non saranno idonee a dimostrare la notorietà nell'Unione o in uno Stato membro. Così, i dati concernenti le vendite effettuate nell'Unione nel suo complesso, o le vendite a livello mondiale, non sono atti a dimostrare una notorietà in un particolare Stato membro, se tali dati non sono suddivisi per territorio. In altri termini, una notorietà «più ampia», per poter essere presa in considerazione, dev'essere dimostrata nello specifico anche per il territorio di riferimento.

N. causa	Commento
R 1718/2008-1, <i>Linglong</i>	La maggior parte dei documenti presentati si riferiva a paesi al di fuori dell'Unione europea, per lo più alla Cina, paese d'origine dell'opponente, e ad altri paesi asiatici. Di conseguenza, l'opponente non può rivendicare la titolarità di un marchio notoriamente conosciuto nell'UE (punto 53).
R 1795/2008-4, <i>Zapper-Click</i> (ricorso respinto, T-360/10)	Nell'atto di annullamento il convenuto rivendicava la notorietà per il territorio del Regno Unito. Tuttavia, la registrazione internazionale indicava solo Spagna, Francia e Portogallo e non si estendeva al territorio del Regno Unito. Inoltre, il convenuto non ha presentato prove della notorietà negli Stati membri indicati dalla registrazione internazionale (punto 45).

Tuttavia, se è rivendicata una notorietà che si estende oltre il territorio in cui vige la protezione e vi sono prove a tale riguardo, occorre tenerne conto, in quanto tale circostanza può corroborare la constatazione della notorietà nel territorio di riferimento.

3.1.2.5 Momento rilevante

L'opponente ha l'onere di dimostrare che il marchio anteriore aveva acquistato una notorietà alla **data del deposito** della domanda di MC impugnata, tenuto conto, se del caso, dell'eventuale **priorità** rivendicata, sempreché ovviamente tale rivendicazione di priorità sia stata accolta dall'Ufficio.

Inoltre, la notorietà del marchio anteriore deve sussistere fino all'adozione della decisione sull'opposizione. È tuttavia sufficiente, in linea di principio, che l'opponente dimostri che il suo marchio godesse già di notorietà alla data di deposito/priorità della domanda di MC, mentre incomberà al richiedente l'onere di eccepire, adducendo le relative prove, la **perdita di notorietà** intervenuta successivamente. All'atto pratico, si tratterà di un'evenienza piuttosto eccezionale, in quanto presuppone un cambiamento drastico delle condizioni del mercato entro un periodo di tempo relativamente breve.

Se l'opposizione è basata su una **domanda anteriore**, non vi sono ostacoli formali all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, che riguarda le domande anteriori in virtù del rinvio all'articolo 8, paragrafo 2, RMC. Sebbene nella maggior parte dei casi la domanda anteriore non avrà acquisito una notorietà sufficiente in un arco di tempo così ridotto, non può escludersi a priori che un sufficiente grado di notorietà venga conseguito in tempi eccezionalmente brevi. Inoltre, la domanda può riguardare un marchio che era già stato per molto tempo in uso prima del deposito della domanda di registrazione e che ha avuto un tempo sufficiente per acquisire una notorietà. In ogni caso, dato che la registrazione ha effetti retroattivi, l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC alle domande anteriori non può considerarsi alla stregua di una deroga alla regola secondo cui l'articolo 8, paragrafo 5, RMC si applica solo alle registrazioni anteriori, come si conclude al punto 2.1 che precede.

In linea di massima, **quanto più** la prova è **prossima alla data di riferimento, tanto più agevole** sarà presumere che il marchio anteriore avesse **acquisito notorietà** in tale momento. Il valore probatorio di un particolare documento può variare a seconda di quanto il periodo considerato sia vicino alla data di deposito. La documentazione probatoria circa la notorietà che si colloca in un periodo successivo alla data di riferimento può tuttavia permettere di trarre delle conclusioni in relazione alla notorietà del marchio anteriore rispetto al momento di riferimento. (cfr. per analogia, ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, *La Mer Technology*, punto 31; sentenza del 17/04/2008, C-108/07, *Ferro*, punto 53; sentenza del 15/12/2005, T-262/04, *Forma di un accendino a pietra*, punto 82).

Per questo motivo, la documentazione prodotta per dimostrare la notorietà deve essere provvista di data o quanto meno **indicare chiaramente quando** i fatti in essa attestati hanno avuto luogo. Conseguentemente, i documenti non datati o recanti date apposte successivamente (ad esempio scritte a mano su documenti stampati) non sono idonei a fornire ragguagli attendibili circa il periodo di tempo rilevante.

N. causa	Commento
R 0055/2009-2, <i>Bravia</i>	Gli elementi di prova hanno dimostrato che il marchio BRAVIA era utilizzato per televisori LCD in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Germania, Turchia, Portogallo, Austria, Francia, Italia e Paesi Bassi. Tuttavia, nessuno dei documenti era datato. L'opponente non ha fornito alcuna informazione in merito alla durata. Di conseguenza, gli elementi di prova nel complesso erano insufficienti per dimostrare la notorietà nell'Unione europea (punti 27, 28).

N. causa	Commento
R 1033/2009-4, <i>Pepe</i>	Secondo il parere della Commissione, una sentenza del 1972 non era idonea a dimostrare il carattere distintivo accresciuto al momento del deposito del MC, il 20/10/2006. Inoltre, «dalla decisione del Tribunale di primo grado [T-164/03] si deduce che la notorietà del marchio anteriore è stata valutata a partire dal 13 giugno 1996, ossia più di dieci anni prima della data da prendere in considerazione per la notorietà» (punto 31).

Se il **periodo trascorso** tra l'ultima prova dell'uso e la presentazione della domanda di MC è **significativo**, la rilevanza della prova va attentamente valutata in riferimento al tipo di prodotti e servizi in questione. Infatti, i cambiamenti nelle abitudini e nelle percezioni dei consumatori possono richiedere un certo tempo, di solito in funzione dello specifico mercato interessato.

Ad esempio, il mercato dell'abbigliamento è strettamente legato alle stagioni dell'anno e alle diverse collezioni lanciate ogni trimestre, per cui questo fattore deve essere tenuto presente nel valutare una possibile perdita di notorietà in questo specifico settore. Analogamente, il mercato dei *provider* di Internet e delle imprese operanti nel commercio elettronico è molto competitivo e caratterizzato dalla rapidità della crescita, come pure delle dismissioni, il che implica che la notorietà in questo settore può dissolversi più velocemente che in altri settori di mercato.

N. causa	Commento
R 0883/2009-4, <i>Mustang</i>	Il ricorrente non ha dimostrato che il marchio anteriore era già notoriamente conosciuto alla data di deposito della domanda di MC impugnata. I certificati concernenti la notorietà della «designazione Mustang» non si riferiscono all'asserito marchio figurativo «Calzados Mustang» né al momento in cui si deve determinare la notorietà (punto 28).

Una questione analoga sorge nel caso in cui le **prove rechino una data successiva alla data di deposito** della domanda di MC. Benché tali prove, di solito, non siano sufficienti a dimostrare da sole che il marchio avesse acquistato una notorietà al momento del deposito, non è neppure corretto ignorarle del tutto in quanto irrilevanti. Poiché la notorietà si costruisce normalmente nell'arco di anni e non può sorgere o scomparire in modo improvviso, e poiché taluni tipi di prove (ad esempio i sondaggi di opinione e gli *affidavit*, ossia dichiarazioni giurate) non necessariamente sono disponibili prima della data di riferimento, posto che in genere vengono preparate solo dopo che è sorta una controversia, tali prove devono essere valutate in base al loro contenuto e **congiuntamente con le altre prove**. Ad esempio, un sondaggio di opinione svolto dopo il periodo in questione, ma dal quale risulti un grado sufficientemente elevato di conoscenza del marchio, può essere sufficiente a dimostrare che la notorietà era stata acquisita alla data di riferimento, sempreché risulti evidente che le condizioni di mercato non si sono modificate (ad esempio, si sono mantenuti lo stesso volume di vendite e lo stesso livello di spesa per la pubblicità prima dello svolgimento del sondaggio di opinione).

N. causa	Commento
Causa riunite T-345/08 e T-357/08 <i>BOTOCYL</i> , confermate da C-100/11 P	Benché la notorietà di un marchio anteriore si debba stabilire alla data di deposito del marchio contestato, i documenti recanti una data successiva non devono essere privati di valore probatorio se consentono di trarre conclusioni in merito alla situazione esistente in tale data (punto 52).

Non si può escludere automaticamente la possibilità che un documento redatto qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere informazioni utili, in considerazione del fatto che la notorietà di un marchio in genere si acquista progressivamente. È probabile che il valore probatorio di un simile documento varii a seconda di quanto il periodo considerato sia vicino alla data di deposito (cfr. per analogia, ordinanza del 27/01/2004, C-259/02, *La Mer Technology*, punto 31; sentenza del 17/04/2008, C-108/07, *Ferro*, punto 53; sentenza del 15/12/2005, T-262/04, *Forma di un accendino a pietrina*, punto 82).

N. causa	Commento
Causa riunite T-345/08 e T-357/08, <i>Botocyl</i> , confermate da C-100/11 P	Gli articoli di giornale presentati dimostravano l'esistenza di una copertura mediatica significativa dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX alla data di deposito dei marchi contestati (punto 53).

3.1.3 Valutazione della notorietà – Elementi rilevanti

Dopo aver rilevato che «né la lettera né lo spirito dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [DM] consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una **determinata percentuale** del pubblico», la Corte ha aggiunto che nella valutazione della notorietà del marchio anteriore devono essere presi in considerazione «**tutti gli elementi rilevanti** della causa, cioè, **in particolare**, la **quota di mercato** coperta dal marchio, l'**intensità**, l'**ambito geografico** e la **durata** del suo uso, nonché l'**entità degli investimenti** realizzati dall'impresa per promuoverlo» (sentenza del 14/11/1999, C-375/97, *General Motors*, punti 25 e 27).

Se si combinano queste due affermazioni, ne consegue che il livello di conoscenza richiesto ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC non può essere definito in astratto, ma deve essere valutato **caso per caso**, tenendo conto **non solo del grado di conoscenza del marchio, ma anche di ogni altro elemento rilevante per il caso di specie**, ossia di ogni fattore idoneo a fornire informazioni sui risultati ottenuti dal marchio sul mercato.

L'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore (come la quota di mercato posseduta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, e la quantità di spese sostenute dall'impresa nel promuoverlo) serve solo a titolo di esempio.

N. causa	Commento
----------	----------

T-47/06 'Nasdaq'	L'opponente ha presentato una dettagliata documentazione relativa all'intensità, all'estensione geografica ed alla durata dell'uso del proprio marchio NASDAQ nonché all'importo speso nel promuoverlo, dimostrando che questo era conosciuto rispetto ad una parte importante del pubblico di riferimento, Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di informazioni relative alla quota di mercato non poneva comunque in discussione tale conclusione. (punto 51). Il Tribunale ha stabilito che l'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore serve solo a titolo di esempio, visto che tutte le prove di riferimento devono essere prese in considerazione e che, inoltre, il resto del circostanzato e verificabile materiale probatorio presentato dall'altra parte dinanzi all'Ufficio è di per sé sufficiente per comprovare in maniera esaustiva la notorietà del suo marchio NASDAQ (punto 52).
------------------	---

Inoltre, gli elementi rilevanti vanno valutati non solo nell'intento di accertare il grado di conoscenza del marchio presso il pubblico di riferimento, ma anche al fine di stabilire se siano soddisfatti gli **altri requisiti** connessi alla notorietà, ad esempio se l'asserita notorietà riguardi una parte significativa del territorio di riferimento, o se sia stata effettivamente acquisita entro la data di deposito/priorità della domanda di MC impugnata.

Lo stesso tipo di test si applica per determinare se il marchio abbia acquisito un **carattere distintivo accresciuto** in seguito all'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, o se sia **notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi, dato che, in tutti questi casi, l'oggetto della prova è sostanzialmente il medesimo, ossia dimostrare fino a che punto il marchio sia noto al pubblico di riferimento, ferma restando la soglia richiesta in ciascun caso.

3.1.3.1 Conoscenza del marchio

L'affermazione della Corte secondo cui non si può «richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico» non può essere intesa, di per se stessa, nel senso che i dati relativi alla conoscenza del marchio siano irrilevanti, o che abbiano un valore probatorio minore in sede di valutazione. Essa significa soltanto che le percentuali di conoscenza del marchio, definite in astratto, possono non essere appropriate in tutti i casi e che, di conseguenza, **non è possibile fissare a priori una soglia di conoscenza applicabile in generale**, varcata la quale si dovrebbe presumere che il marchio sia notorio (cfr. a tale proposito e per analogia, sentenza del 04/05/1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, punto 52; sentenza del 22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punto 24, sentenza del 16/11/2011, T-500/10, *Dorma*, punto 52).

Quindi, pur non essendo espressamente incluso dalla Corte nei fattori che devono essere presi in considerazione per valutare la notorietà, il **grado di conoscenza** del marchio da parte del pubblico di riferimento ha una **rilevanza diretta** e può risultare particolarmente utile per accertare se il marchio sia sufficientemente conosciuto ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, purché, ovviamente, il relativo metodo di calcolo sia attendibile.

Di norma, **quanto più alta è la percentuale** di conoscenza del marchio, **tanto più agevole** sarà presumere che il **marchio goda di notorietà**. Tuttavia, in assenza di una soglia chiaramente definita, tale percentuale può considerarsi **persuasiva** soltanto qualora dalle prove risulti un **grado elevato** di conoscenza del marchio. Le sole

percentuali però non sono prove definitive. Piuttosto, come si è rilevato sopra, la notorietà deve essere accertata sulla scorta di una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie. Più alto è il grado di conoscenza, meno prove aggiuntive potrebbero essere richieste per dimostrare la notorietà, e viceversa.

N. causa	Commento
R 0765/2009-1, <i>Bob the Builder</i> (marchio figurativo)	Gli elementi di prova presentati dimostravano che il marchio anteriore godeva di una notorietà significativa in Svezia per «gelatine, marmellate, stufati di frutta, bevande alla frutta, concentrati per la produzione di bevande e succhi». Secondo il sondaggio condotto da TNS Gallup, la conoscenza spontanea (risposte telefoniche alla domanda «Quali marchi ha sentito o conosce per [gruppo di prodotti pertinenti]?») del marchio BOB variava tra il 25 e il 71% a seconda del prodotto: <i>succhi di mela, marmellate, conserve, bibite, bevande alla frutta e succhi di frutta</i> . La conoscenza indotta (risposta a un questionario che mostrava i prodotti recanti il marchio) variava tra il 49 e il 90% a seconda del prodotto. Inoltre, la quota di mercato per il periodo 2001-2006 in media è stata del 30-35% per i gruppi di prodotti di cui sopra (punto 34).

Se dalle prove prodotte si evince che il marchio gode solo di un **grado inferiore di conoscenza**, la notorietà del marchio non va presunta automaticamente, il che significa che, il più delle volte, le **semplici percentuali non sono da considerare** di per sé come **prove definitive**. In questi casi, soltanto quando le prove della conoscenza del marchio sono accompagnate da indicazioni sufficienti sui risultati globali ottenuti dal marchio sul mercato sarà possibile stabilire con un ragionevole grado di certezza se il marchio goda di notorietà presso una parte significativa del pubblico di riferimento.

3.1.3.2 Quota di mercato

La **quota di mercato** detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio e la **posizione** che questo occupa sul mercato costituiscono valide indicazioni di cui occorre tener conto nella valutazione della notorietà, in quanto servono entrambe ad individuare la **percentuale del pubblico di riferimento** che **di fatto acquista** i prodotti e a misurare il successo del marchio rispetto ai prodotti concorrenti.

Per quota di mercato si intende la **percentuale delle vendite totali** ottenute da una marca in un determinato settore del mercato. Nel definire il settore di mercato di riferimento, occorre tener conto dei prodotti e servizi per i quali il **marchio è stato usato**. Se la gamma di prodotti e servizi è più ristretta di quella dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, ne deriva una situazione di notorietà parziale, simile a quella che si viene a creare quando il marchio è registrato per una pluralità di prodotti, ma ha acquisito notorietà solo per una parte di essi. Ciò significa che, in un'ipotesi del genere, solo i **prodotti e servizi per i quali il marchio è stato effettivamente usato e ha acquistato notorietà** saranno presi in considerazione ai fini dell'esame.

Quindi, una **quota di mercato** molto **rilevante**, o una **posizione di leader** sul mercato, costituiscono di norma un **forte indizio di notorietà** del marchio, specie se connesse ad un grado ragionevolmente elevato di conoscenza del marchio. Per contro, una **ridotta quota di mercato** costituisce per lo più un **indizio sfavorevole per la notorietà**, salvo il caso in cui altri fattori siano già di per sé sufficienti a sostenerne l'esistenza.

N. causa	Commento
Cause riunite T-345/08 e T-357/08, <i>Botocyl</i> , confermate da C-100/11 P	« [...] la dimensione della quota di mercato di BOTOX nel Regno Unito, pari al 74,3% nel 2003 , così come il grado di conoscenza del marchio del 75% tra il pubblico specializzato abituato ai trattamenti farmaceutici contro le rughe, sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un notevole grado di conoscenza sul mercato» (punto 76).
T-8/03, <i>Emilio Pucci</i>	Il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non abbia dimostrato il carattere distintivo accresciuto o la notorietà dei propri marchi anteriori, poiché le prove presentate (pubblicità, sette lettere da una serie di direttori pubblicitari e una videocassetta) non comprendevano elementi oggettivi sufficientemente circostanziati o verificabili per consentire di valutare la quota di mercato detenuta in Spagna dai marchi EMIDIO TUCCI, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del loro uso o l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverli (punto 73).

Un ulteriore motivo per il quale una **quota esigua di mercato non sempre è una prova definitiva dell'assenza di notorietà** è dato dal fatto che la percentuale del pubblico che conosce il marchio in realtà potrebbe essere molto più alta rispetto agli acquirenti effettivi dei prodotti da esso contrassegnati, come ad esempio nel caso dei prodotti che di solito sono utilizzati da più di un utente (ad esempio, le riviste o i quotidiani) (sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punti 35, 36 e sentenza del 10/05/2007, T-47/06, *Nasdaq*, punti 47, 51), o dei beni di lusso, che possono essere noti a molti, ma acquistati da pochi (ad esempio, un'alta percentuale di consumatori europei conosce il marchio «Ferrari» per le automobili, ma ben pochi ne possiedono una). Per tale motivo, la quota di mercato risultante dalla prova prodotta deve essere valutata tenendo conto delle peculiarità del mercato specifico.

N. causa	Commento
R 1659/2011-2, <i>Kenzo</i>	Agli occhi del pubblico europeo, KENZO identifica un fornitore preminente di noti articoli di moda e lusso sotto forma di profumi, cosmetici e abbigliamento. Tuttavia, come pubblico di riferimento si è considerato il grande pubblico (punto 29).

In certi casi **non è agevole definire la quota di mercato** del marchio anteriore, ad esempio quando le esatte dimensioni del mercato di riferimento non si possono misurare con precisione, a causa delle peculiarità dei prodotti o servizi interessati.

N. causa	Commento
R 0446/2010-1, <i>Turbomania</i>	La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento. Le prove dimostrano chiaramente che il marchio appariva continuamente nelle riviste specializzate per il mercato nel periodo da dicembre 2003 a marzo 2007 (data della domanda di MC). Questo significa che il pubblico destinatario delle riviste è venuto costantemente a contatto con il marchio dell'opponente per un lungo periodo, superiore ai tre anni precedenti la data di riferimento. Una simile presenza massiccia nella stampa rivolta specificamente al pubblico di riferimento è una prova più che sufficiente del fatto che tale pubblico era a conoscenza del marchio (punto 31).

In questi casi possono assumere rilevanza **altre indicazioni analoghe**, quali gli indici di ascolto televisivo, come nel caso delle corse automobilistiche e di altri eventi sportivi o culturali.

N. causa	Commento
T-47/06, <i>Nasdaq</i>	L'opponente ha presentato elementi di prova che dimostrano che il marchio NASDAQ compariva quasi quotidianamente, in particolare con riferimento agli indici Nasdaq, in molti quotidiani e in molti canali televisivi che si possono leggere/vedere in tutta Europa. Inoltre l'opponente ha presentato elementi prova di consistenti investimenti in pubblicità . Il Tribunale ha considerato dimostrata la notorietà, anche se l'opponente non ha presentato dati sulla quota di mercato (punti 47-52).

3.1.3.3 Intensità dell'uso

L'intensità dell'uso di un marchio può essere dimostrata facendo riferimento al **volume delle vendite** (cioè al numero di unità vendute) e al **giro d'affari** (cioè al valore totale di tali vendite) conseguiti dall'opponente relativamente ai prodotti contrassegnati dal marchio. Di solito, i dati pertinenti si riferiscono alle vendite effettuate nell'arco di un anno, sebbene in qualche caso si utilizzino unità di tempo differenti.

N. causa	Commento
R 2100/2010-1, <i>Sexialis</i>	I documenti presentati (articoli di stampa, dati sulle vendite, sondaggi) dimostrano che il segno anteriore CIALIS era usato intensamente prima della data della domanda di MC, che i prodotti contrassegnati dal marchio CIALIS erano commercializzati in numerosi Stati membri dove godevano di una posizione consolidata tra le marche leader e che sussisteva un grado di conoscenza elevato rispetto al leader del mercato VIAGRA. Una quota di mercato ampia e in costante crescita e le cifre di vendita inoltre dimostrano la «vasta espansione di CIALIS» (punto 55).

Nel valutare l'importanza di un determinato giro d'affari o volume di vendite, si deve tener conto delle **dimensioni del mercato di riferimento in termini di popolazione**, poiché incidono sul numero di potenziali acquirenti dei prodotti in questione. Ad esempio, il valore relativo dello stesso numero di unità vendute sarà molto maggiore in Lussemburgo che in Germania.

Inoltre, se un determinato volume di vendite o giro d'affari sia o no sostanziale dipende dal **tipo di prodotto** di cui si tratta. Ad esempio, è molto più facile raggiungere un determinato volume di vendite nel caso di beni di consumo di massa di uso quotidiano che non nel caso di beni di lusso o durevoli, che non vengono acquistati di frequente, senza che ciò significhi che nel primo caso un maggior numero di consumatori sia venuto a contatto con il marchio, poiché è probabile che la stessa persona abbia acquistato lo stesso prodotto più di una volta. Ne consegue che **il tipo, il valore e il grado di durevolezza** dei prodotti e servizi in questione devono essere tenuti in conto nel determinare l'incidenza attribuibile ad un determinato volume di vendite o giro d'affari.

I dati concernenti il fatturato e le vendite sono più utili come **indicazioni indirette**, che andrebbero valutate congiuntamente alle restanti prove, piuttosto che come prove dirette della notorietà. In particolare, tali indicazioni possono risultare particolarmente utili per **completare le informazioni fornite dalle percentuali** riguardanti le quote di mercato e la conoscenza del pubblico, offrendo una **rappresentazione del mercato più realistica**. Ad esempio, possono rivelare una quantità di vendite molto elevata dietro una quota di mercato non altrettanto rimarchevole, cosa che può essere utile nel

valutare la notorietà in caso di mercati competitivi, dove in generale è più difficile per un'unica marca accaparrarsi una porzione sostanziale delle vendite complessive.

Per contro, quando la quota di mercato dei prodotti che utilizzano il marchio non viene fornita separatamente, è impossibile accertare se un determinato giro d'affari corrisponda o meno ad una presenza sostanziale sul mercato, salvo il caso in cui l'opponente presenti prove che dimostrino le **dimensioni complessive del mercato di riferimento in termini di fatturato**, in modo che se ne possa desumere la relativa parte percentuale.

N. causa	Commento
R 1054/2007-4, <i>Mandarino</i> (marchio figurativo)	La notorietà non è stata sufficientemente dimostrata in particolare perché nessuno dei documenti si riferiva alla conoscenza del marchio anteriore da parte dei consumatori finali di riferimento, né sono state presentate prove relative alla quota di mercato dei prodotti dell'opponente. Le informazioni sulla quota di mercato sono particolarmente importanti nel settore dove l'opponente svolgeva la sua attività principale (<i>borse, articoli da trasporto, accessori e abbigliamento</i>), «un settore molto atomizzato e competitivo», che presenta molti concorrenti e <i>designer</i> differenti per quella gamma di prodotti (punti 59-61).

Quanto sopra non significa che l'importanza dei dati relativi al giro d'affari o al volume delle vendite debba essere ridimensionata, trattandosi in entrambi i casi di indicazioni significative del **numero di consumatori** che si presume siano venuti in contatto con il marchio. **Non si può escludere**, pertanto, che un ammontare **rilevante** del giro d'affari o del volume delle vendite possa, in determinati casi, risultare **determinante** per l'accertamento della notorietà, da solo o insieme a qualche altra prova.

N. causa	Commento
R 0445/2010-1, <i>Flatz</i>	Benché, per motivi di forza maggiore, non abbia potuto acquisire notorietà con i metodi tradizionali, ossia tramite la vendita del prodotto, il marchio anteriore è divenuto estremamente rinomato grazie ad attività promozionali e a una pubblicità ampia, continua e costante presso la stampa specializzata e le fiere settoriali, raggiungendo così virtualmente tutti i tre settori pertinenti del pubblico. La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento che, alla data pertinente, sapeva che FLATZ era il marchio con cui l'opponente identificava le sue <i>macchine per il bingo elettronico</i> (punti 41, 42, 50, 51).
R 1466/2008-2 e R 1565/2008-2, <i>Commerzbank Arena</i>	La mancanza di dati relativi alla quota di mercato detenuta dal marchio ARENA nei paesi di riferimento non ha comunque potuto mettere in dubbio la constatazione della sua notorietà. Innanzi tutto, la lista di fattori da considerare per accertare la notorietà di un marchio anteriore serve solo a titolo illustrativo, poiché si devono prendere in considerazione tutte le prove pertinenti nella fattispecie e, in secondo luogo, le altre prove dettagliate e verificabili presentate dall'opponente sono già di per se stesse sufficienti a dimostrare in via definitiva il notevole grado di conoscenza del marchio ARENA presso il pubblico di riferimento (punto 59).

Tuttavia, poiché in questo modo ci si discosterebbe dalla regola secondo la quale la notorietà deve essere determinata mediante una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in linea di massima si dovrebbero evitare le constatazioni di notorietà basate quasi esclusivamente su dati di questo tipo, o quantomeno

dovrebbero essere circoscritte a casi eccezionali, atti a giustificare effettivamente tali constatazioni.

3.1.3.4 Portata geografica dell'uso

Le indicazioni relative all'estensione territoriale dell'uso sono soprattutto utili per accertare se l'asserita notorietà sia **abbastanza diffusa da coprire una parte sostanziale** del territorio di riferimento, nel senso indicato al punto 3.1 che precede. In tale accertamento, occorre tenere conto della densità di popolazione nelle rispettive aree geografiche, in quanto il criterio ultimo è la percentuale di consumatori che conoscono il marchio, piuttosto che le dimensioni dell'area geografica in quanto tale. Analogamente, ciò che è importante è la conoscenza del marchio presso il pubblico, più che la disponibilità di prodotti o servizi. Un marchio può quindi avere una notorietà diffusa sul territorio grazie alla pubblicità, alle promozioni, a servizi nei *media*, ecc..

In generale, quanto più l'uso è diffuso tanto più agevole sarà concludere che il marchio abbia superato la soglia minima richiesta, mentre eventuali indicazioni dalle quali emerga un uso che va oltre una parte sostanziale del territorio di riferimento costituiranno indizi positivi a favore della notorietà. Per contro, un uso assai limitato nel territorio di riferimento costituirà un indizio fortemente contrario alla notorietà, ad esempio quando la maggior parte dei prodotti viene esportata in una giurisdizione terza in contenitori sigillati, direttamente dal loro luogo di produzione.

N. causa	Commento
R 0966/2010-1, <i>ERT</i> (marchio figurativo)	Se il marchio anteriore fosse stato così noto nei 27 Stati membri dell'UE grazie a trasmissioni televisive e riviste, sarebbe stato facile per l'opponente fornire informazioni sulla «diffusione del marchio» appena prima del 2008, quanto è stata depositata la domanda di MC. Le cifre relative alle vendite di riviste non coprono il periodo giusto e i documenti presentati non forniscono indicazioni sul grado di conoscenza del marchio presso il pubblico (punti 16, 18).

Peraltro, le prove dell'uso effettivo nel territorio di riferimento non devono essere considerate alla stregua di un presupposto necessario per l'acquisizione della notorietà, poiché quello che più importa è la conoscenza del marchio e non il modo in cui è stata acquisita.

Tale conoscenza può derivare, ad esempio, da un'intensa campagna pubblicitaria prima del lancio di un nuovo prodotto oppure, nel caso di importanti acquisti transfrontalieri può essere alimentata da un significativo divario di prezzo nei rispettivi mercati, un fenomeno spesso definito come «**territorial spill-over**» (o **ricaduta territoriale) della notorietà** da un territorio all'altro. Tuttavia, quando si afferma che si siano verificate circostanze del genere, occorre dimostrarlo con prove pertinenti. Non si può presumere, ad esempio, soltanto in base al principio della libera circolazione nell'Unione europea, che prodotti messi in commercio nello Stato membro X siano penetrati anche nel mercato dello Stato membro Y in volumi significativi.

3.1.3.5 Durata dell'uso

Le indicazioni relative alla durata dell'uso sono soprattutto utili per accertare la **longevità** del marchio. Quanto più a lungo il marchio è stato usato sul mercato, tanto maggiore sarà il numero di consumatori che presumibilmente lo avranno incontrato,

probabilmente in più di un'occasione. Ad esempio, una presenza sul mercato di 45, 50 o più di 100 anni dà luogo ad una forte presunzione di notorietà.

N. causa	Commento
R 1466/2008-2 e R1565/2008-2, <i>Commerzbank Arena</i>	Gli elementi di prova presentati dimostrano una durata (oltre trent'anni) e un'estensione geografica dell'uso (oltre settantacinque paesi in tutto il mondo, compresi gli Stati membri interessati) del marchio ARENA di particolare rilevanza (punto 55).
T-369/10, <i>Beatle</i> (ricorso respinto in C-294/12 P)	Quello dei Beatles è considerato un gruppo con una notorietà eccezionale, che dura da oltre 40 anni (punto 36).

La durata dell'uso del marchio non deve essere desunta facendo riferimento semplicemente alla data della sua registrazione. Registrazione e uso non coincidono necessariamente, dato che il marchio può essere stato usato di fatto prima o dopo la registrazione. Pertanto, se l'opponente fa valere l'uso effettivo, al di là della data della registrazione, deve provare che tale uso sia effettivamente cominciato prima del deposito del suo marchio.

In ogni caso, un lungo periodo di registrazione può servire talvolta come indicazione indiretta di una lunga presenza sul mercato, poiché sarebbe insolito che un titolare mantenesse in vita un marchio per molti decenni pur non avendo alcun interesse economico a sfruttarlo.

In definitiva, l'elemento decisivo è se il marchio anteriore avesse acquisito notorietà al momento del deposito della domanda impugnata. La questione se la notorietà sussistesse anche in un momento precedente è giuridicamente irrilevante. Pertanto, le prove dell'**uso continuato fino alla data del deposito** della domanda costituiscono un indizio a favore della notorietà.

Per contro, se l'**uso del marchio è stato interrotto** per un periodo di tempo significativo, o se il periodo intercorso tra l'ultima prova dell'uso e il deposito della domanda di MC è piuttosto lungo, sarà più difficile pervenire alla conclusione che la notorietà del marchio sia sopravvissuta all'interruzione dell'uso, o che sia sussistita fino alla data di deposito della domanda (cfr. punto 3.1.2.5. che precede).

3.1.3.6 Attività promozionali

La **natura e l'entità delle attività promozionali** svolte dall'opponente costituiscono indicazioni utili ai fini della valutazione della notorietà del marchio, nei limiti in cui tali attività siano state intraprese per costruire un'immagine di marca e per aumentare la conoscenza del marchio presso il pubblico. Pertanto, una campagna promozionale **lunga, intensa e diffusa** può costituire un **forte indizio** del fatto che il marchio abbia acquisito una notorietà tra gli acquirenti effettivi o potenziali dei prodotti in questione e che possa aver acquisito notorietà anche al di là della cerchia degli acquirenti effettivi dei prodotti.

N. causa	Commento
C-100/11 P, <i>Botocyl</i>	La prova della promozione del marchio BOTOX nella stampa inglese, in riviste scientifiche e generaliste, è stata sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio presso il grande pubblico e gli operatori sanitari (C-100/11 P, punti 65-67.).

N. causa	Commento
R 0445/2010-1, <i>Flatz</i>	Benché, per motivi di forza maggiore, non abbia potuto acquisire notorietà con i metodi tradizionali, ossia tramite la vendita del prodotto, il marchio anteriore è divenuto estremamente rinomato grazie ad attività promozionali e a una pubblicità ampia, continua e costante presso la stampa specializzata e le fiere settoriali, raggiungendo così virtualmente tutti i tre settori pertinenti del pubblico. La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento che, alla data pertinente, sapeva che FLATZ era il marchio con cui l'opponente identificava le sue macchine per il bingo elettronico (punti 41, 42, 50, 51).
R 1659/2011-2, <i>Kenzo</i> e R 1364/2012-2, <i>Kenzo</i>	I prodotti dell'opponente sono stati pubblicizzati e sono stati oggetto di articoli in molte delle principali riviste di moda a livello mondiale e in un alcuni dei più popolari periodici in Europa. In linea con la giurisprudenza, la notorietà del marchio KENZO per detti prodotti è confermata. I prodotti per i quali il marchio anteriore gode di reputazione sono cosmetici, profumi e abbigliamento. In virtù di questa notorietà sostanziale, il marchio anteriore KENZO possiede un «fascino indiscutibile» che si può trasferire a quasi tutti i prodotti di lusso (punto 33). Una causa successiva ha confermato la notorietà (punto 33).

Pur non potendosi escludere che un marchio acquisisca notorietà anche prima dell'uso effettivo, le attività promozionali di norma non sono sufficienti da sole per stabilire che il marchio anteriore abbia effettivamente acquisito una notorietà (cfr. punto 3.1.3.4. che precede). Ad esempio, sarà difficile dimostrare la conoscenza di una parte significativa del pubblico solo facendo riferimento alla promozione e alla pubblicità, svolte come attività preparatorie per il lancio di un nuovo prodotto, poiché l'impatto reale della pubblicità sulla percezione del pubblico sarà difficile da misurare senza fare riferimento alle vendite. In tali circostanze, gli unici mezzi di prova esperibili dall'opponente sono sondaggi di opinione e strumenti analoghi, il cui valore probatorio varia in funzione dell'attendibilità del metodo impiegato, delle dimensioni del campione statistico ecc. (per il valore probatorio dei sondaggi di opinione, cfr. punto 3.1.4. che segue).

L'impatto delle attività promozionali dell'opponente può essere dimostrato **direttamente**, con riferimento all'**entità delle spese promozionali** sostenute, o **indirettamente**, desumendolo dalla **natura della strategia promozionale** adottata dall'opponente e dal **tipo di mezzo di comunicazione utilizzato** per pubblicizzare il marchio.

Ad esempio, la pubblicità su canali televisivi a carattere nazionale o su periodici prestigiosi avrà un peso maggiore rispetto alle campagne di portata regionale o locale, specie se combinata a elevati indici di ascolto o di diffusione. Analogamente, le sponsorizzazioni di eventi sportivi o culturali di primaria importanza possono costituire un'ulteriore indicazione di un'intensa promozione, trattandosi di attività che comportano spesso investimenti considerevoli.

N. causa	Commento
R 1673/2008-2, <i>Fiesta</i>	Dalle varie campagne pubblicitarie della Ferrero trasmesse dalle reti televisive italiane (compresa la RAI) risulta evidente che nel periodo 2005-2006 il marchio anteriore è stato ampiamente esposto agli spettatori. Molti degli spot sono stati trasmessi in momenti di massimo ascolto (ad es. durante Gran Premi di Formula 1) (punto 41).

Inoltre, il **contenuto della strategia pubblicitaria** prescelta dall'opponente può essere un utile elemento rivelatore del **tipo di immagine** che l'opponente si propone di

costruire per la propria marca. Questo può assumere particolare rilievo nel valutare la possibilità di un pregiudizio arrecato a una particolare immagine che il marchio intende trasmettere, o di un indebito vantaggio tratto dalla stessa, dal momento che l'esistenza e il contenuto di tale immagine devono essere abbondantemente chiariti dalle prove presentate dall'opponente (cfr. punto 3.4 che segue).

N. causa	Commento
T-332/10, <i>Viaguara</i> (VIAGRA)	Il Tribunale ha riscontrato che per quanto concerne la natura dei prodotti in questione la Commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che le proprietà afrodisiache e stimolanti dichiarate a fini commerciali per le bevande analcoliche di cui alla Classe 32 coincidono con le indicazioni terapeutiche dei prodotti del marchio anteriore o almeno con le immagini da esso evocate, segnatamente un'immagine di piacere, vitalità, forza e gioventù (punto 66).
R 0306/2010-4, <i>Carrera</i> (ricorso pendente T-0173/11)	Il marchio dell'opponente non è noto solo di per sé, ma grazie al prezzo elevato delle automobili sportive e alle consistenti spese pubblicitarie dell'opponente e in virtù dei successi ottenuti nelle corse il pubblico lo associa a un'immagine di lusso, alta tecnologia ed elevate prestazioni (punto 31).

3.1.3.7 Altri fattori

La Corte ha precisato che l'elenco di fattori di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo e ha sottolineato come tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie debbano essere presi in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punto 27). Altri fattori possono essere rinvenuti nella giurisprudenza della Corte relativa al carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso, o nelle raccomandazioni OMPI sulla protezione dei marchi notoriamente conosciuti. Pertanto, in funzione della loro rilevanza in ciascun caso concreto, si possono aggiungere i seguenti fattori a quelli sopra esaminati: prove dell'affermazione vittoriosa del marchio; numero di registrazioni; certificati e premi; valore associato al marchio.

Prove documentali dell'affermazione vittoriosa del marchio

Le prove di un'affermazione vittoriosa del marchio nei confronti di prodotti o servizi dissimili assumono rilievo in quanto costituiscono una dimostrazione del fatto che, almeno rispetto ad altri operatori, è accolta la tutela nei confronti di prodotti o servizi dissimili.

Tali prove possono consistere in un successo ottenuto in contestazioni per via extragiudiziale, ad esempio mediante l'accettazione di domande di cessazione o desistenza, accordi di delimitazione del marchio e simili.

Inoltre, le prove atte a dimostrare che la notorietà del marchio dell'opponente è stata ripetutamente riconosciuta e protetta contro atti lesivi, in virtù di **decisioni di autorità giudiziarie o amministrative**, costituiscono un'indicazione importante della notorietà del marchio nel territorio di riferimento, specie quando si tratti di decisioni recenti. Tale effetto può essere rafforzato dal fatto che decisioni di questo tipo siano abbastanza numerose (sul valore probatorio delle decisioni, cfr. punto 3.1.4.4 che segue). Questo fattore è citato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, delle raccomandazioni OMPI.

Numero di registrazioni

Il **numero** e la **durata delle registrazioni** e delle domande di registrazione del marchio in ambito europeo o mondiale è altresì rilevante, ma costituisce di per sé un'indicazione di scarso rilievo del grado di conoscenza del segno presso il pubblico di riferimento. La circostanza che l'opponente sia titolare di molte registrazioni di marchi e in più classi può indirettamente attestare una circolazione della sua marca a livello internazionale, ma da sola non è determinante per provare la notorietà. Questo fattore è indicato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, delle raccomandazioni OMPI, che indicano espressamente la necessità dell'uso effettivo: la durata e l'ambito geografico di ogni registrazione e/o domanda di registrazione del marchio hanno rilevanza «nei limiti in cui costituiscono il riflesso dell'uso o della conoscenza del marchio».

Certificati e premi

I certificati, i premi e analoghi riconoscimenti pubblici normalmente forniscono informazioni sulla storia del marchio o rivelano taluni aspetti qualitativi dei prodotti dell'opponente, ma in linea di massima non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la notorietà e sono utili soprattutto come indizi indiretti. Ad esempio, il fatto che l'opponente ottenga un certificato come il «*royal warrant*» per diversi anni può forse dimostrare che il marchio fatto valere è una marca tradizionale, ma non fornisce informazioni dirette sulla sua conoscenza da parte del pubblico. Tuttavia, se il certificato attiene a fatti collegati alle prestazioni del marchio, la sua rilevanza sarà molto superiore. Questo fattore è menzionato dalla Corte nelle sentenze «Lloyd Schufabrik Meyer» e «Windsurfing Chiemsee», con riferimento alla valutazione di un carattere distintivo accresciuto acquisito in seguito all'uso.

N. causa	Commento
R 1637/2011-5, <i>Apart</i>	Il nuovo elemento di prova presentato dal ricorrente e accettato dalla Commissione di ricorso dimostra che al marchio erano sempre stati assegnati punteggi elevati e premi in sondaggi condotti da società specializzate in Polonia tra il 2005 e il 2009 (punto 30). Si è pertanto ritenuto che il ricorrente abbia dimostrato con successo la notorietà in Polonia per la gioielleria, mentre non ha dimostrato la notorietà in relazione agli altri prodotti e servizi contraddistinti dai segni anteriori.

Valore associato al marchio

Il fatto che un marchio sia richiesto da altre società per essere riprodotto sui loro prodotti, come marchio o come decorazione, è un forte indizio del fatto che il marchio possiede una elevata capacità di attrazione e un considerevole valore economico. Pertanto, nel valutare la notorietà costituisce un'utile indicazione l'entità dello sfruttamento del marchio attraverso **licenze, merchandising e sponsorizzazioni**, nonché l'importanza dei rispettivi programmi. Questo fattore è menzionato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, delle raccomandazioni OMPI.

3.1.4 Prova della notorietà

3.1.4.1 Livello di prova richiesto

L'opponente ha l'onere di presentare prove idonee a consentire all'Ufficio di pervenire ad una **constatazione positiva** del fatto che il marchio anteriore ha effettivamente acquisito una notorietà nel territorio di riferimento. La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC e della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMC è esplicita a tale riguardo: il marchio anteriore merita una particolare protezione solo se «gode di notorietà».

Ne consegue che le **prove devono essere chiare e convincenti**, nel senso che l'opponente è tenuto a dimostrare chiaramente tutti i fatti necessari per giungere alla conclusione inconfutabile che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico. La notorietà del marchio anteriore deve essere dimostrata con piena soddisfazione dell'Ufficio e non semplicemente asserita.

3.1.4.2 Onere della prova

A norma della seconda frase dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC, nei procedimenti *inter partes* l'Ufficio deve limitare il proprio esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti. Ne consegue che, nel valutare se il marchio anteriore goda di notorietà, l'Ufficio **non può tener conto** di fatti ad esso noti in conseguenza della sua **conoscenza privata** del mercato, né può disporre **indagini ex officio**, ma deve basare i propri accertamenti esclusivamente sulle informazioni e sulle prove presentate dall'opponente.

Le eccezioni a questa regola trovano applicazione laddove taluni fatti specifici siano talmente provati da potersi considerare universalmente conosciuti e, quindi, noti anche all'Ufficio (ad esempio, il fatto che un determinato paese abbia un certo numero di consumatori, o il fatto che i prodotti alimentari si rivolgano al grande pubblico). Tuttavia, se il marchio abbia raggiunto o meno la soglia minima di notorietà indicata dalla Corte nella sentenza «General Motors» non costituisce di per sé una mera questione di fatto, poiché richiede la valutazione giuridica di una serie di indizi concreti e, pertanto, la notorietà del marchio anteriore non può essere semplicemente intesa come fatto universalmente noto.

N. causa	Commento
T-185/02, <i>Picaro</i> (confermata da C-361/04 P)	La Commissione di ricorso, in aggiunta ai fatti presentati espressamente dalle parti, può prendere in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Infatti, «occorre tenere conto, innanzi tutto, del fatto che la norma giuridica enunciata dall'art. 76, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 40/94 costituisce un'eccezione rispetto al principio dell'esame d'ufficio dei fatti, sancito in limine dalla stessa disposizione. Pertanto, tale eccezione deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva che definisca la sua portata in modo tale da non eccedere quanto necessario per raggiungere il suo scopo» (punti 29-32).
R 1472/2007-2, <i>El Polo</i>	È comunemente noto che il marchio anteriore è effettivamente una marca molto famosa, non solo in Francia, ma nella maggior parte dei paesi europei, in gran parte grazie alla sua esposizione al pubblico negli aeroporti e nei negozi <i>duty free</i> , nonché alla pubblicità di lunga data in riviste ad ampia diffusione. Non occorrono prove di peso rilevante a sostegno di affermazioni universalmente note come veritiere (punto 32).

La regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMC stabilisce che l'onere di presentare e provare i fatti rilevanti incombe all'opponente, imponendo espressamente a quest'ultimo di fornire «prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio (...) **che gode di notorietà**». Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, e alla regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMC, nonché alla prassi dell'Ufficio, tali prove possono essere presentate contestualmente all'atto di opposizione o immediatamente dopo, in ogni caso entro un termine di quattro mesi dalla data della notifica dell'opposizione al richiedente. L'opponente può altresì addurre fatti e prove presentati nell'ambito di un'altra opposizione, sempreché la relativa documentazione sia indicata in modo chiaro ed inequivocabile e la lingua del procedimento sia la medesima in entrambi i casi.

Se la prova della notorietà non è redatta nella **lingua** corretta, deve essere tradotta nella lingua del procedimento entro lo stesso termine di quattro mesi, ai sensi della regola 16, paragrafo 1, e della regola 17, paragrafo 3, REMC. Tuttavia, in considerazione del volume di documenti spesso necessario per la prova della notorietà, è sufficiente la traduzione delle sole parti sostanziali di documenti o pubblicazioni voluminosi. Analogamente, non è necessario tradurre per intero i documenti o le parti di documenti che contengono principalmente cifre o statistiche il cui significato sia evidente, com'è spesso il caso di fatture, moduli di ordinazione, diagrammi, opuscoli, cataloghi, ecc.

N. causa	Commento
R 1472/2007-2 <i>El Polo</i>	Pur sussistendo l'obbligo di addurre prove a conferma dell'esistenza di un diritto anteriore nella lingua del procedimento di opposizione, non è specificato che le traduzioni debbano essere in un determinato formato. Molti opposenti forniscono semplicemente la propria traduzione, spesso scritta a mano, dei dettagli della registrazione. Spetta innanzi tutto all'Ufficio e, in misura minore, al richiedente, verificare l'accuratezza di tali traduzioni. Se una traduzione non è corretta, il documento non è considerato attendibile (punto 17).

3.1.4.3 Valutazione delle prove

Si applicano anche in questo caso le regole generali relative alla valutazione delle prove: le prove vanno considerate **globalmente**, nel senso che ciascun indizio deve essere ponderato a fronte degli altri, mentre le informazioni confermate da più fonti in generale sono considerate più attendibili rispetto ai fatti desunti da singoli riferimenti isolati. Inoltre, quanto più la fonte delle informazioni è indipendente, attendibile ed autorevole, tanto più elevato sarà il valore probatorio delle prove.

Di conseguenza, le informazioni **provenienti direttamente dall'opponente** difficilmente sono sufficienti da sole, specie se si tratta di mere **opinioni** e **stime**, invece che di fatti, o se sono di **carattere non ufficiale** e mancano di riscontri oggettivi, come quando, ad esempio, l'opponente presenta note o tabelle interne contenenti dati e statistiche di provenienza ignota.

N. causa	Commento
R 0295/2009-4 PG PROINGEC CONSULTORIA (marchio figurativo)	Il contenuto della documentazione presentata non dimostra chiaramente che i marchi anteriori godono di notorietà. La documentazione proviene per lo più direttamente dal convenuto e contiene informazioni ricavate dai suoi cataloghi commerciali, dalla sua pubblicità e da documenti scaricati dal suo sito Internet. La documentazione e le informazioni fornite da terzi sono insufficienti per dimostrare chiaramente e oggettivamente qual è la precisa posizione del convenuto sul mercato. Notorietà non provata (punto 26).
T-500/10 doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (marchio figurativo)	Per quanto concerne i documenti del fascicolo proveniente dall'azienda stessa, il Tribunale ha stabilito che, per valutarne il valore probatorio, occorre tenere conto innanzi tutto della credibilità delle informazioni in esso contenute. Il Tribunale ha aggiunto che occorre in particolare tenere conto della persona da cui proviene il documento, delle circostanze della sua elaborazione, della persona alla quale è indirizzato e se di primo acchito il documento appare sensato e affidabile (punto 49).

Tuttavia, ove tali informazioni siano disponibili al pubblico o siano state redatte per scopi ufficiali e contengano notizie e dati che sono stati verificati oggettivamente, o riproducano dichiarazioni rese pubblicamente, il loro valore probatorio è generalmente più elevato.

Con riguardo al contenuto, quante più indicazioni sono fornite nella prova in ordine ai diversi fattori dai quali si può desumere la notorietà, tanto più rilevante e conclusiva sarà la prova stessa. In particolare, le prove che nel complesso offrano **pochi dati o ragguagli quantitativi, o addirittura nessuno**, non sono idonee come indicazioni su **fattori fondamentali** quali la conoscenza del marchio, la quota di mercato e l'intensità dell'uso, e di conseguenza non saranno sufficienti per fondare una constatazione della notorietà del marchio.

3.1.4.4 Mezzi probatori

Nei regolamenti non vi è alcuna espressa indicazione in ordine al tipo di prove più idoneo per dimostrare la notorietà, come ad esempio quella contenuta nella regola 22, paragrafo 4, REMC riguardo alla prova dell'uso. L'opponente può avvalersi di **tutti i mezzi probatori di cui all'articolo 78, paragrafo 1, RMC**, purché idonei a dimostrare che il marchio abbia effettivamente acquisito la notorietà richiesta.

I seguenti mezzi di prova sono quelli più frequentemente utilizzati dagli oppositori nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio (l'ordine in cui sono elencati non ne rispecchia l'importanza relativa né il valore probatorio):

1. dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne;
2. decisioni di autorità giudiziarie o amministrative;
3. decisioni dell'Ufficio;
4. sondaggi di opinione e indagini di mercato;
5. revisioni e ispezioni contabili;
6. riconoscimenti e premi;
7. articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate;
8. relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali;
9. fatture e altri documenti commerciali;
10. materiale pubblicitario e promozionale.

Prove di questo tipo possono essere adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, al fine di dimostrare che il marchio anteriore ha conseguito un grado di distintività più elevato, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, per quanto riguarda i marchi notoriamente conosciuti.

Dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne

Il peso e il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni legali va stabilito in base alle regole generali applicate dall'Ufficio in tema di valutazione di tali prove. In particolare, devono essere tenute presenti sia la funzione della persona che fornisce la prova sia la pertinenza di tale prova rispetto al caso di specie. Per ulteriori informazioni riguardanti la portata e il valore probatorio degli *affidavit*, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

N. causa	Commento
R 0729/2009-1 SKYBLOG	La dichiarazione presentata da un'azienda di consulenza specializzata nel campo della strategia dei mezzi di comunicazione digitali nel Regno Unito attesta che l'opponente è «il leader nella fornitura di servizi televisivi digitali nel Regno Unito» e che «Sky» gode di una notorietà enorme e di notevole importanza (punto 37).

Decisioni di autorità giudiziarie o amministrative

Spesso gli oppositori adducono decisioni di autorità giudiziarie o amministrative nazionali, nelle quali si conferma la notorietà del marchio anteriore. Anche se le decisioni nazionali costituiscono prove ammissibili dotate di valore probatorio, specie se provenienti da uno Stato membro il cui territorio sia pertinente per l'opposizione di cui trattasi, esse non sono vincolanti per l'Ufficio, nel senso che quest'ultimo non è obbligato ad attenersi alle loro conclusioni.

N. causa	Commento
T-0192/09, <i>Seve Trophy</i>	Per quanto riguarda le sentenze di tribunali spagnoli, il sistema dei marchi comunitari è un sistema autonomo, costituito da una serie di norme e obiettivi specifici e applicabili indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (punto 79).

Poiché tali decisioni possono servire per indicare la notorietà e come prova documentale di un'affermazione vittoriosa del marchio, la loro pertinenza deve essere valutata e verificata. Assumono rilevanza, in proposito, il tipo di procedimento in questione, se il suo oggetto fosse effettivamente la notorietà del marchio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, il grado del giudizio, nonché il numero di tali decisioni.

N. causa	Commento
C-100/11 P, <i>Botocyl</i>	Le decisioni dell'ufficio nazionale del Regno Unito relative alla notorietà di BOTOX sono fatti che possono, se pertinenti, essere presi in considerazione dal Tribunale malgrado i titolari del MC non siano parti di tali decisioni (punto 78).

Occorre tener presente che possono esservi differenze tra i requisiti sostanziali e procedurali applicabili nei procedimenti nazionali, da un lato, e nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, dall'altro. In primo luogo, possono esservi differenze riguardo alla definizione o all'interpretazione del requisito della notorietà. In secondo luogo, il peso attribuito alle prove dall'Ufficio non è necessariamente uguale a quello attribuito nel procedimento nazionale. Inoltre, le autorità nazionali potrebbero avere la facoltà di tener conto *ex officio* di circostanze a esse note direttamente, mentre tale possibilità è preclusa all'Ufficio dall'articolo 76 RMC.

Per tali motivi, il valore probatorio delle decisioni nazionali sarà notevolmente accresciuto qualora i presupposti di diritto e di fatto sui quali esse sono state adottate siano abbondantemente chiariti. In assenza di questi elementi, infatti, sarà più difficile per il richiedente esercitare il proprio diritto alla difesa e, nel contempo, per l'Ufficio valutare la rilevanza della decisione con un ragionevole grado di certezza. Analogamente, se la decisione non è ancora divenuta definitiva, o non è più attuale per via del lungo tempo trascorso tra i due casi, il suo valore probatorio sarà ridotto di conseguenza.

Pertanto, il valore probatorio delle decisioni nazionali deve essere valutato in base al loro contenuto e può variare in funzione del caso concreto.

Decisioni dell'Ufficio

L'opponente può altresì richiamarsi a precedenti decisioni dell'Ufficio, a condizione che il richiamo sia chiaro e inequivocabile e che la lingua del procedimento sia la medesima. In caso contrario, l'opponente è anche tenuto a depositare una traduzione della decisione entro il termine di quattro mesi concessogli per depositare ulteriori fatti, prove ed argomenti, in modo da consentire al richiedente di esercitare il proprio diritto di difesa.

Quanto alla rilevanza e al valore probatorio delle precedenti decisioni dell'Ufficio, si applicano le stesse regole valedoli per le decisioni nazionali. Anche se il richiamo è ammissibile e la decisione è pertinente, l'Ufficio non ha l'obbligo di pervenire alle stesse conclusioni, ma deve prendere in esame ciascun caso concreto alla luce delle sue specificità.

Ne consegue che le decisioni anteriori dell'Ufficio hanno solo un valore probatorio relativo e devono essere valutate congiuntamente alle altre prove, specie quando il richiamo dell'opponente non si estende ai documenti depositati nel primo procedimento, ossia quando il richiedente non ha mai avuto l'opportunità di prendere posizione su di essi, o quando il tempo intercorso tra i due procedimenti è piuttosto lungo.

N. causa	Commento
R 0141/2011-1, <i>Gussaci Gussaci</i> <i>Gussaci Gussaci</i> (marchio figurativo)	La constatazione della notorietà è confermata dalla precedente decisione della Commissione di ricorso , secondo la quale GUCCI è considerato uno dei maggiori marchi mondiali nel settore dei beni di lusso, ed è stata constatata la notorietà del marchio GUCCI, così come la lettera 'G', nelle sue varie configurazioni come abbreviazione di GUCCI. In particolare, la notorietà è stata riscontrata per i seguenti prodotti: <i>orologi e gioielleria</i> (decisione del 14/04/2011, R 143/2010-1, <i>GUDDY / GUCCI</i>), <i>abbigliamento, borsette, prodotti in pelle, valigeria, scarpe, articoli regalo, gioielleria, profumi e occhiali</i> (decisione dell'11/02/2010, R 1281/2008-1 <i>G (fig.) / G (fig.) et al.</i>), <i>abbigliamento, borsette, prodotti in pelle, valigeria e scarpe</i> (decisione del 17/03/2011, R 543/2010-1, <i>G (fig.) / G (fig.) et al.</i>) (punto 18).

Sondaggi di opinione e indagini di mercato

I sondaggi di opinione e le indagini di mercato sono i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti.

Il valore probatorio dei sondaggi di opinione e delle indagini di mercato è determinato in funzione dello status e del grado di autonomia dell'organismo che li effettua, della pertinenza ed esaustività delle informazioni fornite e dell'affidabilità del metodo usato.

Più in particolare, per valutare l'attendibilità di un sondaggio di opinione o di un'indagine di mercato, l'Ufficio ha necessità di sapere:

1. se sia stato condotto da un'impresa o istituto di ricerca indipendente e riconosciuto, al fine di accertare l'attendibilità della fonte della prova;
2. il numero e il profilo (sesso, età, professione e retroterra culturale) delle persone intervistate, al fine di valutare se il risultato dell'indagine sia rappresentativo delle diverse categorie di consumatori potenziali dei prodotti in questione. In linea di massima, campioni di 1 000-2 000 intervistati sono considerati sufficienti, purché siano rappresentativi della categoria di consumatori interessata;
3. il metodo e le circostanze nelle quali l'indagine è stata svolta e l'elenco completo dei quesiti che facevano parte del questionario. È altresì importante sapere in che modo e in quale ordine sono stati formulati i quesiti, al fine di accertare se gli intervistati si sono trovati di fronte a domande guidate;
4. se le percentuali menzionate nell'indagine si riferiscano al totale delle persone intervistate o solo a quelle che hanno effettivamente risposto.

Se mancano le indicazioni di cui sopra, i risultati di un'indagine di mercato o di un sondaggio di opinione non si possono considerare di alto valore probatorio e in linea di principio non bastano da soli a corroborare una constatazione di notorietà del marchio.

N. causa	Commento
R 0925/2010-2, 1 <i>CLEAN!</i> 2 <i>FRESH!</i> 3 <i>STRONG!</i> (marchio figurativo)	Il richiedente l'annullamento non ha presentato prove sufficienti della notorietà dei propri marchi. Secondo gli estratti del sondaggio del 2001 condotto in Italia, benché il livello di «riconoscimento indotto» si attesti sull'86%, il tasso di «riconoscimento spontaneo» è solo il 56%. Inoltre, non vengono fornite indicazioni in merito alle domande poste agli intervistati, per cui è impossibile stabilire se si è veramente trattato di domande aperte e non guidate. Inoltre, nel sondaggio non si dichiara per quali prodotti è noto il marchio (punto 27).

Del pari, se le indicazioni di cui sopra sono presenti, ma l'attendibilità della fonte e il metodo sono dubbi o il campione statistico è troppo ristretto, o se le domande sono guidate, l'affidabilità della prova diminuisce di conseguenza.

N. causa	Commento
R 1191/2010-4, <i>Más Kolombiana...y Qué Más!!</i> (marchio figurativo)	Il sondaggio presentato dall'opponente non fornisce informazioni conclusive per dimostrare che il segno anteriore è notoriamente conosciuto al pubblico spagnolo per le <i>acque gassate</i> , poiché gli intervistati sono stati attentamente selezionati in base alla loro origine, ossia tra i colombiani residenti in Spagna, che tuttavia rappresentano solo una parte molto piccola della popolazione spagnola. Gli elementi contenuti nella dichiarazione dinanzi a notaio, quali le cifre di vendita, gli investimenti pubblicitari e la presenza in pubblicazioni rivolte al pubblico d'immigrati, sono altrettanto insufficienti ai fini della constatazione della notorietà del marchio anteriore. Inoltre, le dichiarazioni non sono corroborate da dati definitivi sulla portata del giro d'affari derivante dai prodotti (punto 23).
R 1345/2010-1, <i>Fukato Fukato</i> (marchio figurativo)	A sostegno della sua domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, l'opponente si basa esclusivamente su un sondaggio di opinione effettuato nel 2007 e condotto da un'azienda indipendente. In linea di principio, campioni di 1 000–2 000 intervistati sono considerati sufficienti, purché siano rappresentativi del tipo di consumatori interessati. Il sondaggio di opinione dell'opponente si basa su un campione di 500 intervistati, insufficiente rispetto ai servizi per i quali si rivendica la notorietà. Secondo il sondaggio, il logo del marchio anteriore era associato in particolare a servizi nel settore finanziario e assicurativo. Poiché si basa solo sulla Classe 42 per quanto concerne il marchio comunitario anteriore, l'opposizione non riguarda i servizi finanziari e assicurativi. Di conseguenza, il sondaggio di opinione presentato non costituisce una prova adeguata della notorietà del marchio comunitario dell'opponente (punto 58).

Viceversa, i sondaggi di opinione e le indagini di mercato che soddisfano i requisiti di cui sopra (indipendenza ed attendibilità della fonte, ampiezza e diffusione ragionevoli del campione prescelto e affidabilità del metodo) costituiranno un forte indizio di notorietà, soprattutto se il grado di conoscenza del marchio che ne risulta è molto elevato.

Revisioni ed ispezioni contabili

Le revisioni e le ispezioni contabili dell'impresa dell'opponente possono offrire utili informazioni circa l'intensità dell'uso del marchio, poiché di norma comprendono dati relativi ai risultati economici, al volume delle vendite, al fatturato, agli utili, ecc..

Tuttavia, tali prove sono pertinenti solo se si riferiscono specificamente ai prodotti venduti con il marchio in questione, piuttosto che alle attività dell'opponente in generale.

Le revisioni e le ispezioni contabili possono essere effettuate su iniziativa dello stesso opponente o essere prescritte dal diritto societario e/o dalla normativa finanziaria. Nel primo caso si applicano le stesse regole valevoli per i sondaggi di opinione e le indagini di mercato, nel senso che lo status dell'ente che effettua la revisione e l'affidabilità del metodo seguito saranno elementi essenziali per accertarne l'attendibilità. Per contro, il valore probatorio delle revisioni ed ispezioni contabili ufficiali è di regola molto più elevato, poiché sono normalmente svolte da autorità statali o da enti di revisione riconosciuti, sulla base di criteri e regole generalmente accolti.

Riconoscimenti e premi

Rientrano in questo tipo di prova i riconoscimenti e i premi conferiti da pubbliche autorità o istituti pubblici, come camere di commercio e industria, associazioni professionali e consorzi, organizzazioni di consumatori, ecc.

L'attendibilità dei riconoscimenti conferiti dalle autorità è in genere elevata, in quanto provengono da fonti indipendenti e specializzate, che attestano fatti accertati nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali. Ad esempio, i dati di diffusione media dei periodici elaborati da associazioni competenti di distribuzione della stampa costituiscono una prova definitiva dei risultati ottenuti da un marchio nel relativo settore.

N. causa	Commento
R 0907/2009-2, O2PLS	I molti riconoscimenti ottenuti dal marchio sono stati considerati un elemento importante della prova a dimostrazione della notorietà, insieme agli enormi investimenti pubblicitari e al numero di articoli contenuti in diverse pubblicazioni (punto 9(iii) e punto 27).

Lo stesso vale per attestati e premi di qualità conferiti da tali autorità, dato che l'opponente deve normalmente raggiungere livelli oggettivi per conseguire tali riconoscimenti. Viceversa, premi e riconoscimenti offerti da enti sconosciuti, o sulla base di criteri non specificati o soggettivi, meritano una scarsa considerazione.

La rilevanza di un riconoscimento o di un premio nel caso specifico dipende in larga misura dal suo contenuto. Ad esempio, il fatto che l'opponente sia titolare di un attestato di qualità ISO 9001, o di un «royal warrant», non implica automaticamente che il segno sia noto al pubblico, ma soltanto che i prodotti dell'opponente raggiungono determinati standard di qualità o tecnici, o che l'opponente è fornitore di una «royal house». Nondimeno questi elementi di prova, se combinati con altre indicazioni circa la qualità e il successo ottenuto sul mercato, possono condurre alla conclusione che il marchio anteriore gode di notorietà.

Articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate

Il valore probatorio degli articoli di stampa e di altre pubblicazioni concernenti il marchio dell'opponente dipende principalmente dal fatto che si tratti di materiale promozionale dissimulato o, al contrario, del risultato di ricerche autonome ed obiettive.

N. causa	Commento
Cause riunite T-345/08 e T-357/08, <i>Botocyl</i> , confermate da C-100/11 P	L'esistenza stessa di articoli in pubblicazioni scientifiche o nella stampa generalista costituisce un fattore rilevante per stabilire la notorietà presso il grande pubblico dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX, a prescindere dal contenuto positivo o negativo di tali articoli (punto 54).
R 0555/2009-2, <i>Baci Milano</i> (marchio figurativo)	La notorietà del marchio anteriore in Italia è comprovata dalla copiosa documentazione presentata dall'opponente, che comprende, tra l'altro, un articolo di <i>Economy</i> da cui risulta che nel 2005 il marchio BACI & ABBRACCI era fra i quindici marchi di moda (e tra i nove italiani) più contraffatti al mondo; un articolo de <i>// Tempo</i> del 5 agosto 2005, nel quale il marchio BACI & ABBRACCI è citato insieme ad altri quali Dolce & Gabbana, Armani, La coste, Puma tra quelli oggetto di contraffazione; un articolo di <i>Fashion</i> del 15 giugno 2006, nel quale il marchio viene definito «vero e proprio fenomeno di mercato»; campagne pubblicitarie 2004-2007, con la presenza di testimonial famosi del mondo dello spettacolo e dello sport; un'indagine di mercato del settembre 2007 della Doxa, nota agenzia indipendente, dalla quale risulta che il marchio BACI & ABBRACCI è il primo che viene in mente (<i>top of mind</i>) nel settore della moda per lo 0,6% del pubblico italiano (punto 35).

Quindi, se articoli del genere compaiono in pubblicazioni di alto livello o sono scritti da professionisti indipendenti, il loro valore sarà abbastanza elevato, come nel caso in cui il successo di una determinata marca diventi l'oggetto di uno studio specifico in riviste specializzate o in pubblicazioni scientifiche. La presenza di un marchio in un dizionario (che pur non essendo un articolo di stampa è comunque una pubblicazione) è un mezzo probatorio di grande valore.

N. causa	Commento
Cause riunite T-345/08 e T-357/08 <i>Botocyl</i> confermate da C-100/11 P	L'inserimento del termine in un dizionario è espressione di una conoscenza sufficiente da parte del pubblico. I riferimenti nelle edizioni 2002 e 2003 di una serie di dizionari pubblicati nel Regno Unito costituiscono uno degli elementi di prova che possono confermare la notorietà del marchio BOTOX in quel paese o tra il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea (punto 55, 56).

Relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali

Questo tipo di prova comprende ogni tipo di pubblicazione interna che fornisca informazioni varie sulla storia, sulle attività e sulle prospettive dell'impresa dell'opponente, o dati più dettagliati su giro d'affari, vendite, pubblicità, ecc.

Nella misura in cui tale prova proviene dall'opponente ed è principalmente diretta a promuoverne l'immagine, il suo valore probatorio dipenderà per lo più dai contenuti e le informazioni pertinenti vanno considerate con cautela, specie laddove si tratti principalmente di stime e valutazioni soggettive.

Nondimeno, qualora tali pubblicazioni siano state diffuse presso i clienti ed altri ambienti interessati e contengano informazioni e dati oggettivamente verificabili, che possono essere stati elaborati o certificati da revisori dei conti indipendenti (com'è spesso il caso delle relazioni annuali), il loro valore probatorio sarà sostanzialmente maggiore.

Fatture e altri documenti commerciali

Possono essere raggruppati in questa categoria tutti i tipi di documenti commerciali, come le fatture, i contratti di distribuzione e di sponsorizzazione, i campioni di corrispondenza con clienti, fornitori o soci, ecc. I documenti di questo tipo possono fornire una grande varietà di informazioni sull'intensità dell'uso, sull'ambito geografico e sulla durata dell'uso del marchio.

Anche se la rilevanza e l'attendibilità dei documenti commerciali non sono in dubbio, è in genere difficile dimostrare la notorietà basandosi esclusivamente su tale materiale, data la varietà dei fattori interessati e il volume di documenti richiesti. Oltretutto, prove come i contratti di distribuzione o di sponsorizzazione e la corrispondenza commerciale si prestano più a fornire indicazioni sulla portata geografica o sul lato promozionale delle attività dell'opponente che a misurare il successo del marchio sul mercato, e pertanto possono servire solo come indicazioni indirette della notorietà.

N. causa	Commento
R 1272/2010-1, <i>Grupo Bimbo</i> (marchio figurativo) (T-357/11)	Le prove presentate dimostrano un alto livello di conoscenza del marchio sul mercato spagnolo. Nel 2004 il fatturato totale del mercato spagnolo del pane in cassetta ammontava a 346,7 milioni di EUR, di cui 204,9 milioni di EUR realizzati dall'opponente. Le fatture presentate coprono pubblicità in TV, nonché in quotidiani e riviste. Quindi, la notorietà del marchio BIMBO in Spagna per il «pane di produzione industriale» è dimostrata (punto 64). Il Tribunale non ha affrontato questo punto.

Materiale pubblicitario e promozionale

Questo tipo di prova può assumere svariate forme, come ritagli di giornale, spot pubblicitari, articoli promozionali, offerte, opuscoli, cataloghi, volantini, ecc. In generale, si tratta di prove che da sole non possono dimostrare la notorietà in via definitiva, in quanto non si prestano a fornire molte informazioni circa l'effettiva conoscenza del marchio.

Tuttavia, è possibile trarre qualche conclusione in merito al grado di esposizione del pubblico ai messaggi pubblicitari concernenti il marchio, in base al tipo di mezzo di comunicazione impiegato (nazionale, regionale, locale) e agli indici di ascolto o alla diffusione raggiunta dagli spot o dalle pubblicazioni in questione, sempreché ovviamente questo genere d'informazioni sia disponibile.

N. causa	Commento
R 0043/2010-4, <i>FFR</i> (marchio figurativo) (T-143/11)	I documenti presentati mostrano che l'emblema di un gallo nero ha acquisito notorietà e sarà associato ai vini della regione del Chianti Classico. L'opponente ha fornito diverse copie di annunci pubblicitari in quotidiani e riviste che illustrano la sua attività promozionale , nonché articoli indipendenti che mostrano un gallo nero in relazione alla regione del Chianti Classico. Tuttavia, poiché la notorietà si riferisce solo all'emblema di un gallo nero e poiché questo emblema costituisce solo una parte dei marchi anteriori, sorgono seri dubbi in merito al fatto che la notorietà si possa attribuire ai marchi nel loro complesso. Inoltre, per lo stesso motivo sorge un dubbio su quali siano i marchi ai quali si possa attribuire la notorietà, dato che l'opponente è titolare di diversi marchi (punti 26, 27). Il Tribunale non ha valutato le prove sulla notorietà.

Inoltre, tali prove possono rivelarsi indicazioni utili per quanto attiene al tipo di prodotti contraddistinti dal marchio, alla forma in cui il marchio viene effettivamente usato e al tipo di immagine che l'opponente sta cercando di creare per la sua marca. Ad esempio, se dalle prove risulta che la registrazione anteriore per la quale è rivendicata la notorietà riguarda un emblema che in realtà è utilizzato in combinazione con un elemento verbale, non sarebbe coerente accogliere la tesi che tale emblema goda di per se stesso di notorietà.

N. causa	Commento
R 1308/2010-4, <i>WM Grand Prix</i>	In tutti gli esempi di uso effettivo sui podi, nei kit per i media, in manifesti, programmi delle corse, intestazioni, copertine, biglietti, pass, ecc. presentati dall'opponente, le parole GRAND PRIX sono sempre utilizzate in combinazione con altri elementi. Non sono state fornite prove dell'uso del marchio GRAND PRIX in modo indipendente (punti 53, 54).
T-10/09, <i>F1-LIVE</i> (C-196/11 P)	La prova della notorietà fa riferimento al marchio figurativo anteriore F1 Formula 1 e non ai marchi denominativi anteriori. Senza il suo logo particolare, il testo Formula 1 e l'abbreviazione F1 sono percepiti come elementi descrittivi per una categoria di automobili da competizione o per le corse che le coinvolgono. La notorietà non è stata dimostrata per i marchi denominativi che non sono identici o simili (punti 53, 54, 67). Il Tribunale non ha affrontato questo punto.

3.2 Somiglianza dei segni

Deve sussistere un 'certo grado di somiglianza tra i segni' affinché un'opposizione presentata ai sensi dell'articolo 8(5) RMC possa avere successo (sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, *TiMi Kinderjoghurt*, punto. 53). Se i segni risultano globalmente dissimili, non si deve procedere all'esame relativo alla sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dall'articolo 8, paragrafo 5, RMC, poiché l'opposizione non può essere accolta.

Un argomento che può richiedere alcuni chiarimenti è il rapporto tra «somiglianza» nel senso dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC e il significato dello stesso termine utilizzato nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. In base alla chiara formulazione di queste due disposizioni, **la somiglianza (o identità) tra i segni è un presupposto per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.** L'uso dello stesso termine nelle due disposizioni è un argomento a favore della necessità di interpretarlo nello stesso modo, come confermato dalla giurisprudenza.

Di conseguenza, la valutazione della somiglianza andrebbe effettuata in base agli **stessi criteri** che si applicano nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, tenendo conto di elementi di **analogia visiva, fonetica o concettuale** (sentenza del 23/10/2003, C-408/01, *Adidas*, punto 28, relativa all'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, DM, e sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, *TiMi Kinderjoghurt*, punto 52). Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 3, Comparazione di segni.

Si applicano le norme generali per la valutazione dei segni stabilite per l'esame di questo criterio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), come la norma che i consumatori percepiscono il segno come un tutt'uno e solo raramente hanno la

possibilità di effettuare un confronto diretto tra i diversi marchi e devono fidarsi dell'immagine imperfetta dei marchi che hanno memorizzato (sentenza del 25/01/2012, T-332/10, *Viaguara*, punti 33, 34) (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 8, Valutazione globale paragrafo 3, Ricordo imperfetto).

3.2.1 Concetto di «somiglianza» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC

Nonostante il criterio per valutare la somiglianza tra i segni sia lo stesso, le finalità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, sono diverse: l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, è inteso a impedire la registrazione di un marchio posteriore che, se utilizzato, potrebbe creare confusione presso il pubblico di riferimento in merito all'origine commerciale dei prodotti o servizi interessati, mentre l'articolo 8, paragrafo 5, RMC, è inteso a impedire la registrazione di un marchio posteriore che, se utilizzato, potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore che gode di notorietà o recare pregiudizio agli stessi.

Il rapporto tra il concetto di «somiglianza» ai sensi delle due disposizioni è stato affrontato dalla Corte nella sentenza *TiMi Kinderjoghurt*. «In via preliminare, occorre ricordare [...] che l'esistenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato costituisce una condizione di applicazione comune ai nn. 1, lett. b), e 5 dell'art. 8 del regolamento n. 40/94» (punto 51).

Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, la constatazione di una somiglianza tra i marchi in questione presuppone in particolare l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale (sentenza del 23/10/2003, C-408/01, *Adidas-Salomon e Adidas Benelux*, punto 28).

Tuttavia, tali disposizioni differiscono per quanto concerne il grado di somiglianza richiesto. Mentre la protezione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi in questione tale da creare un rischio di confusione tra di essi presso il pubblico di riferimento, un simile grado di somiglianza non è richiesto ai fini della tutela prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Di conseguenza, le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMC, possono derivare da un grado inferiore di somiglianza tra i marchi in questione, purché sia sufficiente per indurre il pubblico di riferimento a creare un'associazione tra i marchi, ossia a stabilire un nesso tra di essi (sentenza del 23/10/2003, C-408/01, *Adidas-Salomon e Adidas Benelux*, punti 27, 29, 31, e sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel Corporation*, punti 57, 58, 66).

In ogni caso, dalla formulazione delle disposizioni e dalla giurisprudenza non risulta che la somiglianza tra i marchi in questione si debba valutare in modo diverso a seconda che la valutazione venga effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

In sintesi, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC e dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC richiede la constatazione di una somiglianza tra i segni. Di conseguenza, se nell'esame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC i segni fossero ritenuti **dissimili**, necessariamente l'opposizione non sarà accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

Tuttavia, una volta constatato che i segni sono **simili**, a seconda che si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC o l'articolo 8, paragrafo 5, RMC, l'esaminatore valuta autonomamente se il grado di somiglianza è sufficiente affinché la disposizione pertinente trovi applicabilità (in correlazione con gli ulteriori fattori pertinenti).

Di conseguenza, un certo grado di somiglianza tra i marchi che, a seguito di una valutazione globale dei fattori, porti ad una parziale constatazione di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, non comporta **necessariamente** un'associazione tra i segni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, ad esempio perché i mercati interessati sono completamente distinti. Occorre effettuare un'analisi completa, poiché **la somiglianza tra i segni è solo uno dei fattori da considerare nel valutare se esista un simile collegamento** (cfr. i criteri pertinenti elencati al punto 3.3 che segue «Associazione fra i segni»).

A seconda dei casi sono possibili i seguenti scenari:

- L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC non si applica perché i segni sono *dissimili* – anche l'articolo 8, paragrafo 5, RMC non si applica, poiché vale la stessa conclusione.
- Il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC è escluso (ad esempio perché i prodotti o servizi sono dissimili o solo molto lontanamente simili), ma i segni sono simili – occorre effettuare l'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMC (cfr. T-143/11 *Chianti Classico*, punti 66-71).
- La somiglianza dei segni, unitamente agli altri fattori pertinenti, giustifica l'*esclusione* del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, ma potrebbe essere sufficiente per stabilire un'*associazione* fra di essi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, in considerazione degli altri fattori pertinenti di cui tenere conto.

3.3 Associazione fra i segni

La Corte ha chiarito che per valutare se l'uso di un marchio contestato potrebbe recare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà di un marchio anteriore, o trarne indebito vantaggio, è **necessario stabilire** – una volta riscontrato che i segni sono simili – **se, dati tutti i fattori pertinenti, nella mente del pubblico di riferimento si possa stabilire un nesso (o associazione) tra i segni**. La giurisprudenza successiva ha chiarito che una simile analisi dovrebbe precedere la valutazione finale in merito all'esistenza di un rischio di violazione.

Il concetto di associazione tra i segni è stato affrontato dalla Corte nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel Corporation*, punto 30 (e nella giurisprudenza ivi citata), che, benché si riferisca all'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), DM, è applicabile all'articolo 8, paragrafo 5, RMC, che è la disposizione equivalente nel regolamento. Nella sentenza «Intel», la Corte afferma quanto segue (punto 30):

«Le violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l'un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v., quanto all'art. 5, n. 2, della direttiva, citate

sentenze “General Motors”, punto 23; “Adidas-Salomon e Adidas Benelux”, punto 29, e “adidas e adidas Benelux”, punto 41).»

Il termine «**nesso**» è spesso chiamato anche «**associazione**» in altri punti della presente sezione delle direttive, nonché nella giurisprudenza. I due **termini** talvolta sono utilizzati **in modo intercambiabile**.

La Corte ha chiarito che il semplice fatto che i marchi in questione siano simili **non è sufficiente** per concludere che esista un nesso tra di essi. Piuttosto, l'**esistenza di un nesso tra i marchi in questione deve essere valutata globalmente**, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

In base alla sentenza «Intel», (punto 42), possono essere **fattori pertinenti** nel valutare l'esistenza di tale nesso i punti elencati qui di seguito.

- Il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto. Quanto più sono simili, tanto maggiore è la probabilità che il marchio posteriore richiami alla mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore notorio (sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 26 e, per analogia, pronuncia preliminare del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 44).
- La natura dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore gode di notorietà ed il marchio successivo richiede la registrazione, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi, nonché il pubblico interessato. I prodotti o servizi possono essere talmente dissimili al punto da rendere improbabile che il marchio posteriore possa essere mentalmente associato al marchio anteriore da parte del pubblico di riferimento («Intel», punto 49).
- Il livello di notorietà del marchio anteriore.
- La distintività, intrinseca o acquisita grazie all'uso, del marchio anteriore. Più elevata sarà la distintività intrinseca del marchio anteriore, più risulterà probabile che questo sarà mentalmente associato da un consumatore nell'incontro con un marchio posteriore a questi simile (o identico).
- L'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

L'elenco non è esaustivo. È possibile stabilire o escludere un nesso tra i marchi in questione sulla base di solo alcuni di questi criteri.

Se il pubblico di riferimento possa stabilire un'associazione tra i marchi di cui trattasi è una **questione di fatto**, alla quale occorre dare risposta alla luce dei fatti e delle circostanze di ciascun caso particolare.

Per valutare se si possa stabilire un'associazione, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti, che dovranno essere equilibrati. Di conseguenza, anche una somiglianza debole o remota tra i segni (che potrebbe non essere sufficiente per riscontrare un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, giustifica comunque la valutazione di tutti i fattori pertinenti per stabilire se è probabile che nella mente del pubblico di riferimento si stabilisca un nesso tra i segni. A tale proposito, nella sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, *TiMi Kinderjoghurt*, punti 65 e 66, la Corte afferma quanto segue:

Se è pur vero che tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, di modo che un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un forte carattere distintivo del marchio anteriore [...], resta tuttavia il fatto che, in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore così come l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto o di un nesso tra gli stessi nella mente del pubblico di riferimento [...]

[...] È soltanto nell'ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino una certa somiglianza, ancorché tenue, che spetta al suddetto giudice procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra tali marchi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione o creare un nesso tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento.

La giurisprudenza ha chiarito che l'esistenza di un nesso non è sufficiente, di per se stessa, a stabilire che possa sussistere un danno in una delle forme di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMC (sentenza del 26/09/2012, T-301/09, *Citigate*, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). Nondimeno, come illustrato in dettaglio al punto 3.4 «Rischio di violazione», è necessaria l'esistenza di un nesso (o associazione) tra i segni prima di poter riscontrare la probabilità di un pregiudizio o di un indebito vantaggio.

3.3.1 Esempi in cui si è constatato un nesso tra i segni

Seguono alcuni esempi di casi dove si è constatato che il grado di somiglianza tra i segni (unitamente ad altri fattori) era sufficiente per concludere che i consumatori avrebbero stabilito un nesso tra di essi.

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
BOTOX	BOTOLYST e BOTOCYL	Cause riunite T-345/08 e T-357/08 confermate in C-100/11P)
<p>Il marchio BOTOX godeva di notorietà per i prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe nel Regno Unito alla data del deposito dei marchi contestati, che contraddistinguono una serie di prodotti rientranti nella Classe 3. Il Tribunale ha confermato la constatazione della Commissione in merito all'esistenza di una certa sovrapposizione tra i prodotti, in particolare un basso grado di somiglianza tra i <i>prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe</i> dell'opponente e i <i>cosmetici, in particolare creme</i>, contestati, mentre i restanti prodotti contestati, segnatamente <i>profumi, latti abbronzanti, shampoo, sali da bagno</i>, ecc., sono dissimili. Nondimeno, i prodotti in questione rientrano in settori di mercato contigui. Il Tribunale ha confermato la constatazione della Commissione che il pubblico di riferimento – professionisti e grande pubblico – non avrebbe mancato di notare che entrambi i marchi richiesti, BOTOLIST e BOTOCYL, cominciano con 'BOTO-', che comprende quasi l'intero marchio BOTOX, notoriamente conosciuto al pubblico. Il Tribunale ha rilevato che BOTO- non è un prefisso comune, sia nel settore farmaceutico sia nel campo dei cosmetici, e che non ha un significato descrittivo. Anche se il segno BOTOX si potesse suddividere in «bo» per «botolino» e «tox» per «tossina» con riferimento al principio attivo utilizzato, si dovrebbe ritenere che detto segno abbia acquisito un carattere distintivo, intrinseco o in seguito all'uso, quanto meno nel Regno Unito. Alla luce di tutti i fattori pertinenti, il pubblico sarebbe naturalmente indotto a stabilire un nesso tra i marchi BOTOLIST e BOTOCYL e il marchio notorio BOTOX (punti 65-79).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
RED BULL		R 0070/2009-1
<p>La Commissione ha riscontrato l'esistenza di un nesso tra RED DOG e RED BULL perché (i) i marchi presentano alcune caratteristiche comuni rilevanti, (ii) i prodotti in conflitto nelle Classi 32-33 sono identici, (3) il marchio RED BULL gode di notorietà, (iv) il marchio RED BULL ha acquisito un forte carattere distintivo tramite l'uso e (v) è probabile il rischio di confusione (punto 19). È pertanto ragionevole presumere che il consumatore medio di bevande che conosce il noto marchio RED BULL e vede i marchi RED DOG sullo stesso tipo di bevande ricordi immediatamente il marchio anteriore. Secondo la sentenza «Intel», questo «equivale all'esistenza di un nesso» tra i marchi (punto 24).</p>		



Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
VIAGRA	VIAGUARA	T-332/10
<p>I marchi sono nel complesso molto simili (punto 42). Visivamente, tutte le lettere del marchio anteriore sono presenti nel marchio contestato, le prime quattro e le ultime due nella stessa sequenza. Esiste una somiglianza visiva, in particolare perché il pubblico tende a prestare maggiore attenzione all'inizio delle parole (punti 35 e 36). L'identità della prima e dell'ultima sillaba, unitamente al fatto che le sillabe centrali hanno in comune il suono [g], determina un grado elevato di somiglianza fonetica (punti 38 e 39). Nessuno dei due segni ha un significato e pertanto il pubblico non li distinguerà concettualmente (punto 40).</p> <p>Il marchio anteriore copre <i>prodotti farmaceutici per il trattamento di disfunzioni erettili</i> di cui alla Classe 5, mentre il marchio contestato copre <i>bevande analcoliche e alcoliche</i> di cui alle Classi 32 e 33. La notorietà del segno anteriore per i prodotti citati è indiscutibile. Il Tribunale ha riscontrato che pur non potendosi stabilire una connessione diretta tra i prodotti contraddistinti dai marchi in discussione, in quanto sono dissimili, rimane comunque possibile un'associazione con il marchio anteriore, tenendo conto dell'elevato grado di somiglianza tra i segni e della forte notorietà acquisita dal marchio anteriore. Il Tribunale conclude pertanto che è probabile che venga stabilito un nesso tra i marchi (punto 52).</p>		


Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>Poiché il marchio contestato è costituito esclusivamente dall'elemento centrale e distintivo del marchio anteriore, segnatamente l'espressione «Royal Shakespeare», i segni in questione sono simili visivamente, foneticamente e concettualmente. Di conseguenza, il consumatore medio stabilirà un nesso tra tali segni (punto 29). Il marchio anteriore copre servizi di cui alla Classe 41, tra cui <i>produzioni teatrali</i>, mentre il marchio contestato copre <i>bevande analcoliche e alcoliche</i> nelle Classi 32 e 33 e <i>fornitura di cibo e bevande, ristoranti, bar, pub, hotel, sistemazioni temporanee</i> di cui alla Classe 42. Il Tribunale ha confermato l'«eccezionale» notorietà del marchio anteriore nel Regno Unito per le produzioni teatrali constatata dalla Commissione. Il pubblico di riferimento per il marchio contestato è lo stesso pubblico di riferimento del marchio anteriore, vale a dire il grande pubblico (punto 58). Benché i prodotti contestati rientranti nelle Classi 32-33 non appaiano direttamente e immediatamente collegati alle produzioni teatrali dell'opponente, esiste un certo grado di prossimità e collegamento tra di essi. Il Tribunale fa riferimento alla sentenza del 04/11/2008, T-161/07, <i>Ugly (COYOTE UGLY)</i>, punti 31-37, dove è stata riscontrata una certa somiglianza tra <i>servizi di intrattenimento e birra</i> in virtù della loro complementarietà. Il Tribunale ha aggiunto che è prassi comune, nei teatri, offrire servizi di bar e ristorazione durante le rappresentazioni e nell'intervallo. Inoltre, a prescindere da quanto precede, alla luce della notorietà consolidata del marchio anteriore, il pubblico di riferimento, segnatamente il grande pubblico nel Regno Unito, sarebbe in grado di stabilire un nesso con l'interveniente nel vedere una birra recante il marchio contestato in un supermercato o in un bar (punto 60).</p>		


3.3.2 Esempi in cui non è stato constatato un nesso tra i segni

Seguono alcuni esempi di casi dove una valutazione generale di tutti i fattori pertinenti ha dimostrato che era improbabile che si stabilisse un nesso tra i segni.

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
		R 0724/2009-4
<p>I segni presentano solo un certo grado di somiglianza visiva e uditiva. La Commissione conferma che la notorietà dei marchi anteriori è stata dimostrata esclusivamente per la <i>distribuzione di servizi energetici</i>. Questi servizi sono completamente diversi dai prodotti per i quali è richiesta la protezione, di cui alle Classi 18, 20, 24 e 27. Il pubblico di riferimento è lo stesso, dato che i servizi per i quali è stata dimostrata la notorietà, ossia i <i>servizi di distribuzione di energia</i>, sono rivolti al grande pubblico e i prodotti in discussione sono anch'essi rivolti al consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, benché il pubblico di riferimento per i prodotti o servizi per i quali sono registrati i marchi in conflitto sia il medesimo o si sovrapponga in certa misura, tali prodotti o servizi possono essere talmente dissimili che è improbabile che il marchio posteriore richiami alla mente del pubblico il marchio anteriore. Date le enormi differenze nell'utilizzo tra i prodotti in questione e i servizi per i quali è stata dimostrata la notorietà, è altamente improbabile che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni in questione, essenziale per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC e perché si possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. È ancor meno probabile che, nell'acquistare una borsa o un mobile il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra questi prodotti e un marchio notoriamente conosciuto per la fornitura di servizi nel settore dell'energia (punti 69-79).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
<p>G-STAR e</p> 		T-309/08
<p>Visivamente i segni generano un'impressione generale differente, data dall'elemento figurativo di una testa di drago cinese posizionata all'inizio del marchio richiesto. Sul piano fonetico, la somiglianza auditiva tra i marchi in questione è piuttosto stretta. I segni sono diversi sul piano concettuale, poiché l'elemento «star» del marchio anteriore è un termine rientrante nel vocabolario inglese di base, il cui significato (stella) è ampiamente noto in tutta l'Unione. Il marchio anteriore sarà pertanto percepito con riferimento a una stella o a una persona famosa. È possibile che una parte del pubblico di riferimento attribuisca all'elemento «stor» del marchio contestato il senso del termine danese e svedese «stor», che significa «grande, largo» o lo consideri un riferimento alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino». Nondimeno, è più probabile che la maggioranza del pubblico di riferimento non attribuisca alcun significato particolare a tale elemento. Di conseguenza, i marchi in conflitto saranno percepiti dal pubblico di riferimento come concettualmente differenti, in quanto il marchio anteriore ha un significato chiaro in tutta l'Unione, mentre il marchio richiesto ha un significato diverso per una parte del pubblico di riferimento, o non ha alcun significato. Secondo la giurisprudenza costante, quando il significato di almeno uno dei due segni in questione è chiaro e specifico e può essere colto immediatamente dal pubblico di riferimento, le differenze concettuali tra i segni possono compensare le somiglianze visive e auditive. La Commissione di ricorso ha constatato a ragione che le differenze visive e concettuali tra i marchi escludevano la possibilità di stabilire un nesso tra di essi (punti 25-36).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
ONLY		R 1556/2009-2 (confermata da T-586/10)
<p>I prodotti di cui alla Classe 3 sono identici e si rivolgono allo stesso pubblico. Esiste una leggera somiglianza visiva e concettuale tra i segni in conflitto e una moderata somiglianza auditiva. Anche se il marchio anteriore godeva di notorietà, le differenze tra i segni, in particolare in virtù dell'unità concettuale creata dalla combinazione dell'elemento «only» con l'elemento dominante distintivo «givenchy», sarebbero sufficientemente significative per evitare che il pubblico stabilisca un nesso tra di essi. La Commissione di ricorso ha dunque concluso a ragione che non era soddisfatta una delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, segnatamente che i segni siano sufficientemente simili per indurre il pubblico di riferimento a stabilire un'associazione tra di essi (punti 65, 66).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
KARUNA		R 696/2009-4 (confermata da T-357/10)
<p>I prodotti interessati, <i>cioccolato</i> di cui alla Classe 30, sono identici. I segni differiscono visivamente, non solo per gli elementi figurativi presenti nel segno richiesto, ma anche in virtù degli elementi verbali. Benché gli elementi verbali dei marchi in conflitto abbiano in comune tre lettere su sei, esiste una differenza perché il marchio anteriore comincia con le lettere «ka» mentre il marchio richiesto comincia con le lettere «co» e per il consumatore normalmente ha più importanza la prima parte delle parole. Il grado di somiglianza fonetica tra i segni presi nel loro insieme è basso. Sul piano concettuale, la parola «corona», traduzione di «crown» in spagnolo, non ha alcun significato in estone, lettone o lituano. Non è pertanto possibile un confronto concettuale tra i segni in conflitto nei tre Stati baltici. Il solo fatto che il termine lituano «karūna» significhi «corona» non è sufficiente per stabilire che il pubblico di riferimento possa associare i termini «karuna» o «karūna» con il termine «corona», che resta una parola straniera. In conclusione, il Tribunale ha ribadito che se la condizione della somiglianza tra i segni non è soddisfatta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, si deve ritenere, sulla base della stessa analisi, che tale condizione non sia soddisfatta neanche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC (punti 30-34 e 49).</p>		

3.4 Rischio di violazione ⁽²⁾

3.4.1 Oggetto della tutela

L'articolo 8, paragrafo 5, RMC **non protegge la notorietà** del marchio anteriore **in quanto tale**, nel senso che non è inteso ad impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico o simile al marchio che gode di notorietà. In aggiunta, deve esservi un rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto dell'opposizione possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio agli stessi. La Corte ha confermato tale requisito statuendo che «il giudice [...], qualora al termine del suo esame consideri che è soddisfatto il requisito della notorietà, dovrà procedere all'esame del secondo **requisito [...]** cioè **l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente**» (cfr. sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punto 30).

⁽²⁾ Ai fini delle presenti Direttive, il termine «violazione» comprende l'«indebito vantaggio», anche se in questi casi non vi è necessariamente una «violazione» nel senso di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al suo titolare.

La Corte non ha precisato esattamente che cosa si intenda per pregiudizio o indebito vantaggio, anche se nella sentenza «SABEL» ha statuito che l'articolo 8, paragrafo 5, RMC non prevede nessuna «necessità che risulti accertato un rischio di confusione», affermando con ciò una cosa ovvia, ossia che la maggiore tutela conferita ai marchi che godono di notorietà non ha niente a che fare con la loro funzione d'origine (cfr. sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *SABEL*, punto 20).

Tuttavia, in una serie di pronunce precedenti, la Corte ha statuito che, oltre ad indicare l'origine, un marchio può altresì svolgere altre funzioni che sono meritevoli di tutela. Più in particolare, essa ha ribadito che un marchio può offrire una garanzia che tutti i prodotti provenienti da una determinata impresa abbiano la stessa qualità (**funzione di garanzia**) e che può servire da strumento pubblicitario riflettendo il valore d'avviamento e il prestigio acquisiti sul mercato (**funzione pubblicitaria**) (sentenza del 17/10/1990, C-10/89, *CNL-SUCAL/HAG*, sentenza dell'11/07/1993, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb e altri/Paranova*, sentenza dell'11/11/1997, C-349/95, *Loendersloot/Ballantine & Son e altri*, sentenza del 04/11/1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior/Evora*, e sentenza del 23/02/199, C-63/97, *BMW*).

Ne consegue che un marchio non serve solo ad indicare l'origine di un prodotto, bensì anche a trasmettere al consumatore un determinato **messaggio** o una determinata **immagine**, che sono **incorporati nel segno** soprattutto in seguito all'uso e che, una volta acquisiti, entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Nella maggior parte dei casi di notorietà, tali caratteristiche del marchio d'impresa sono particolarmente sviluppate, in quanto il successo commerciale di una marca si basa di solito sulla qualità del prodotto, su una promozione efficace o su entrambi i fattori e, per questo motivo, esse avranno un particolare valore per il titolare del marchio. Tale **valore aggiunto** di un marchio che gode di notorietà è, per l'appunto, l'oggetto della tutela che l'articolo 8, paragrafo 5, RMC intende fornire nei confronti dell'ingiusto pregiudizio o dell'indebito vantaggio.

Pertanto, la protezione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMC si estende a tutti i casi in cui l'uso del marchio richiesto contestato rischi di produrre effetti pregiudizievoli per il marchio anteriore, nel senso che ne sminuisca l'attrattiva (pregiudizio arrecato al carattere distintivo) o ne svaluti l'immagine acquisita presso il pubblico (pregiudizio arrecato alla notorietà) o che provochi un'appropriazione indebita del suo potere di attrazione o uno sfruttamento della sua immagine e del suo prestigio (vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà).

Inoltre, considerato che una **grandissima notorietà** è più facile da danneggiare e al tempo stesso più allettante per chi intenda trarne un vantaggio, stante il suo valore elevato, la Corte ha sottolineato che «più il carattere distintivo e la notorietà (del marchio) saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio» (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punti 67, 74, sentenza del 25/05/2005, T-67/04, *Spa-Finders*, punto 41). Sebbene la Corte non lo abbia affermato espressamente, lo stesso principio deve essere accolto con riferimento all'indebito vantaggio di cui il richiedente potrebbe godere a spese del marchio anteriore.

3.4.2 Valutazione del rischio di violazione

Nella sentenza «General Motors», la Corte non ha preso in esame in modo particolareggiato la questione della valutazione del pregiudizio e dell'indebito vantaggio, in quanto non rientrava nella questione pregiudiziale oggetto del rinvio. Si è limitata a rilevare che «solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto


marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo, può [...] effettuare un **confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio anteriore** (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punto 23).

Quest'affermazione, pur essendo troppo limitata per fungere da base per un'analisi generale del concetto di esistenza di un rischio di violazione, enuncia quantomeno un'importante indicazione, ossia che il pregiudizio o l'indebito vantaggio devono essere la **conseguenza di un'associazione** tra i marchi in conflitto che ha luogo nella mente del pubblico e che è resa possibile dalle somiglianze esistenti tra i marchi, dai loro caratteri distintivi, dalla notorietà e da altri fattori (cfr. punto 3.3 sopra).

La necessità di un'associazione atta a causare un pregiudizio ha una duplice conseguenza sulla valutazione del pregiudizio o dell'indebito vantaggio:

- in primo luogo, se il pregiudizio asserito o l'indebito vantaggio non è il risultato di un'associazione compiuta tra i marchi, ma è dovuto ad altre cause estranee, esso non può essere fatto valere in giudizio in forza dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.
- In secondo luogo, se alla luce del complesso delle circostanze del caso di specie un'associazione tra i due marchi risulta improbabile, viene a mancare il nesso necessario tra l'uso del marchio posteriore e l'effetto pregiudizievole. Pertanto, le somiglianze tra i segni e la notorietà del marchio anteriore dovranno essere, per natura e grado, tali da dar luogo ad un'associazione dei due marchi da parte del consumatore, nel senso che la percezione dell'uno richiami alla memoria l'altro.

Inoltre, come ha rilevato la Corte, un'associazione tra i marchi richiede che la parte del **pubblico che abbia già familiarità con il marchio anteriore venga a contatto anche con il marchio posteriore**. Tale circostanza sarà più facile da accertare quando il marchio anteriore sia noto al grande pubblico o quando gli acquirenti dei rispettivi prodotti e servizi coincidano ampiamente. Tuttavia, nei casi in cui i prodotti e servizi sono molto diversi tra loro e una tale connessione tra i rispettivi segmenti di pubblico non è ovvia, l'opponente dovrà dimostrare il motivo per il quale i marchi potrebbero essere associati, facendo riferimento a qualche altro collegamento tra le sue attività e quelle del richiedente, come nel caso in cui il marchio anteriore venga sfruttato fuori del suo settore di mercato naturale, ad esempio su licenza o accordo di *merchandising* (cfr. punto 3.3 sopra).

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
TWITTER		R 1074/2011-5
Notorietà per servizi di cui alle Classi 38, 42 e 45, tra l'altro un «sito internet per social networking»	Classi 14, 18 e 25	
<p>Secondo la definizione della Commissione, il pubblico di riferimento è il consumatore medio europeo dei prodotti oggetto della domanda, che sono normali prodotti intesi per il grande pubblico.</p> <p>La Commissione ha ritenuto probabile che i prodotti del richiedente si potessero considerare prodotti di <i>merchandising</i> provenienti dall'opponente. Articoli come t-shirt, portachiavi, borsette, gioielli, berretti, ecc. sono spesso utilizzati come oggetti promozionali recanti marchi riferiti a prodotti e servizi completamente diversi. Incontrando il segno TWITTER su un orologio, una sciarpa o una t-shirt, il consumatore interessato farà inevitabilmente un'associazione mentale con il segno dell'opponente e con i suoi servizi in virtù della notorietà del marchio dell'opponente. In questo modo il richiedente ottiene un vantaggio competitivo, poiché i suoi prodotti beneficiano dell'ulteriore attrattiva derivante dall'associazione con il marchio anteriore dell'opponente. L'acquisto di un orologio TWITTER per regalarlo a qualcuno noto come utente di TWITTER, ad esempio, è un'azione motivata dall'attaccamento al marchio anteriore (punto 40).</p>		

Più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punti 67-69; sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal e altri*, punti 41, 43).

Di conseguenza, la valutazione del pregiudizio arrecato o del vantaggio indebitamente tratto deve basarsi su una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti per il caso di specie (tra cui, in particolare, la somiglianza tra i segni, la notorietà del marchio anteriore, le categorie di consumatori e i settori di mercato rispettivi), al fine di determinare se i marchi possano venire associati in un modo che possa risultare lesivo per il marchio anteriore.

3.4.3 Forme di violazione

L'articolo 8, paragrafo 5, RMC, fa riferimento alle seguenti forme di violazione: «trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi». L'articolo 8, paragrafo 5, RMC trova dunque applicazione laddove sia soddisfatta una delle seguenti **tre condizioni alternative**, ossia se l'uso del marchio contestato:

- possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore,
- possa arrecare un pregiudizio al carattere distintivo,
- possa arrecare un pregiudizio alla notorietà.

Per quanto concerne la prima forma di violazione, la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, suggerisce l'esistenza di due tipi di indebito vantaggio, che tuttavia nella giurisprudenza costante sono trattati come un unico pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC (cfr. ad esempio, la sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal*

Shakespeare, punto 47). A scopo di completezza, entrambi gli aspetti dello stesso pregiudizio saranno trattati al punto 3.4.3.1 che segue.

Come dimostrato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, quest'ultimo si riferisce *esclusivamente* alla confusione in merito all'origine commerciale di prodotti e servizi. Per contro, l'articolo 8, paragrafo 5, RMC, protegge marchi anteriori *notori* nei casi di associazione o confusione non necessariamente attinenti all'origine commerciale di prodotti/servizi. L'articolo 8, paragrafo 5, RMC è inteso a tutelare i notevoli sforzi e investimenti finanziari richiesti per creare e promuovere un marchio fino all'acquisizione della notorietà, assicurando la protezione nei confronti di marchi simili che possano trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dal marchio anteriore o arrecarvi pregiudizio. Esiste un ricco vocabolario di termini utilizzati in relazione a questo settore del diritto dei marchi; seguono le espressioni più comuni.

Termini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC	Equivalenti di uso comune
Indebito vantaggio	<i>Free-riding, riding on the coat-tails</i> (parassitismo, avvantaggiarsi a spese di altri)
Pregiudizio al carattere distintivo	<i>Dilution by blurring, dilution, blurring, watering down, debilitating, whittling away</i> (svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto, diluizione, annacquamento, indebolimento, graduale erosione)
Pregiudizio alla notorietà	<i>Dilution by tarnishing, tarnishment, degradation</i> (svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento, corrosione, degradazione)

3.4.3.1 Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà

Natura della violazione

La nozione di **vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà** entra in gioco quando il richiedente approfitta della capacità di attrazione del diritto anteriore contrassegnando i propri prodotti con un segno che è simile (od identico) ad altro ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi quindi indebitamente dei suoi poteri di attrattiva e del suo valore pubblicitario o sfruttando la reputazione, l'immagine e il prestigio dello stesso. Tale prassi può condurre a situazioni inaccettabili di parassitismo commerciale, nelle quali il richiedente si arroga la facoltà di «sfruttare gratuitamente» l'investimento dell'opponente per promuovere e costruire l'avviamento del proprio marchio, in quanto può incentivare le vendite dei prodotti del richiedente in una misura sproporzionata rispetto all'entità degli investimenti promozionali da esso effettuati.

Nella sentenza del 18/06/2009, C-487/09, *L'Oréal e altri*, la Corte ha statuito che sussiste un indebito vantaggio nel caso di un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da quest'ultimo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile. Ponendosi nel solco tracciato dal marchio anteriore, il richiedente beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, e inoltre sfrutta, senza qualsivoglia corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio (punti 41, 49).

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
SPA LES THERMES DE SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
<p>Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo del marchio anteriore o dalla sua notorietà deve, per contro, essere inteso nel senso che esso abbraccia i casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà (cfr., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza Adidas, cit., punto 39) (punto 51).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>L'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore consiste nel fatto che l'immagine e le caratteristiche del marchio che gode di notorietà saranno trasferite ai prodotti contraddistinti dal marchio oggetto della domanda, con il risultato che la loro commercializzazione può essere resa più agevole dall'associazione con il marchio anteriore notorio (punto 48).</p>		

Consumatore di riferimento

Il concetto di «indebito vantaggio» s'incentra sui benefici per il marchio posteriore piuttosto che sul danno al marchio anteriore; ciò che è vietato è lo sfruttamento del marchio anteriore da parte del titolare del marchio posteriore. Di conseguenza, l'esistenza della violazione costituita dall'indebito vantaggio ottenuto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore dev'essere valutata **facendo riferimento ai consumatori medi dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio posteriore** (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punti 35, 36; sentenza del 12/03/2009, C-320/07 P, *Nasdaq*, punti 46-48; sentenza del 07/12/2010, T-59/08, *Nimei La Perla Modern Classic*, punto 35).

Valutazione dell'indebito vantaggio

Al fine di stabilire se l'uso di un segno trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una **valutazione globale** che tenga conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso di specie (sentenza del 10/05/2007, T-47/06, *Nasdaq*, punto 53, confermata in appello dalla sentenza del 12/03/2009, C-320/07 P, *Nasdaq*; cfr. anche la sentenza del 23/10/2003, C-408/01, *Adidas*, punti 29, 30, 38; la sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punti 57, 58, 66; e la sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, *Kinder*, punto 53).

L'appropriazione indebita del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore presuppone che venga stabilita un'**associazione** tra i rispettivi marchi, che **renda possibile il trasferimento della capacità di attrazione e del prestigio** al segno del richiedente. Un'associazione di questo tipo si avrà con maggiore probabilità quando ricorrono le seguenti circostanze.

1. Quando il marchio anteriore possiede una **forte notorietà o un elevatissimo carattere distintivo (intrinseco)**, perché in tal caso sarà non solo più conveniente per il richiedente tentare di approfittare del suo valore, ma anche più

facile associarlo con il segno richiesto, trattandosi di marchi che verranno riconosciuti in quasi ogni contesto proprio per via della loro straordinaria distintività o della reputazione «buona» o «speciale» nel senso che rispecchiano un'immagine di eccellenza, affidabilità o qualità, o qualche altro messaggio positivo che potrebbe influenzare positivamente la scelta del consumatore in merito a prodotti di altri produttori (sentenza del 12/07/2011, C-324/09, *L'Oréal e altri*, punto 44). Quanto più forte è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più probabile è che, nell'incontrare un marchio posteriore identico o simile, il pubblico di riferimento lo associ a tale marchio anteriore (sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 27).

2. Quando il grado di somiglianza tra i **segni** in questione è elevato. Più i marchi sono simili, più è probabile che il marchio posteriore evocherà, nella mente del pubblico di riferimento, il marchio anteriore notorio (sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 26; cfr. per analogia, sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 44).
3. Quando esiste una **particolare connessione** tra i prodotti/servizi, che induce ad attribuire alcune delle qualità dei prodotti/servizi dell'opponente a quelli del richiedente. Tale ipotesi si verifica, segnatamente, in caso di **mercati contigui**, nei quali una «estensione della marca» potrebbe sembrare più naturale, come nel caso di *prodotti farmaceutici e cosmetici*, dove le proprietà curative dei primi potrebbero essere presunte nei secondi quando rechino lo stesso marchio. Analogamente, la Corte ha dichiarato che talune bevande (Classi 32 e 33) commercializzate come capaci di migliorare le prestazioni sessuali rinviano alle proprietà dei prodotti della Classe 5 (Prodotti farmaceutici e veterinari) per i quali era stato registrato il marchio anteriore, *Viagra* (sentenza del 25/01/2012, T-332/10 *Viaguara*, punto 74). Viceversa, tale nesso non è stato riscontrato tra i *servizi relativi alle carte di credito* e i *cosmetici*, in quanto si è ritenuto che l'immagine dei primi non fosse trasferibile ai secondi, nonostante il fatto che i loro rispettivi utilizzatori/acquirenti coincidessero ampiamente.
4. Quando, in considerazione della sua particolare capacità di attrazione e del suo prestigio, il marchio anteriore può essere **sfruttato anche al di là del suo settore di mercato naturale**, ad esempio mediante accordi di licenza o di *merchandising*. In tal caso, se il richiedente usa un segno identico o simile al marchio anteriore, in relazione a prodotti per i quali quest'ultimo sia già sfruttato, approfitta ovviamente del suo valore di fatto in quel settore (cfr. decisione del 16/03/2012, R 1074/2011-5 – *Twitter*).

L'intenzione del richiedente non è un fattore rilevante. Il fatto di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio può essere una decisione deliberata, ad esempio quando sussiste un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso, o un tentativo di approfittare della notorietà di un marchio famoso. Tuttavia, l'indebito vantaggio non richiede necessariamente un'intenzione deliberata di sfruttare l'avviamento del marchio di qualcun altro. Il concetto di indebito vantaggio riguarda «il rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio» (sentenza del 19/06/2008, T-93/06, *Mineral Spa*, punto 40, sentenza del 22/03/2007, T-215/03, *Vips*, punto 40, sentenza del 30/01/2008, T-128/06, *Camelo*, punto 46).


Di conseguenza, la malafede non è di per sé una condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, il quale prescrive solo che il vantaggio sia tratto «**indebitamente**», nel senso che non vi sia **alcuna giustificazione** per il profitto del richiedente. Tuttavia, ove sia dimostrato con prove che il richiedente ha agito con ogni evidenza in malafede, ciò costituirà un forte indizio di vantaggio indebito. L'esistenza della malafede può desumersi da vari fattori, quali ad esempio il chiaro tentativo del richiedente di imitare nel modo più pedissequo un segno anteriore dotato di grande capacità distintiva, o quando non vi sia alcuna ragione apparente per scegliere un marchio per i propri prodotti che includa un tale segno.

Infine, il concetto di indebito vantaggio nell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, non si riferisce al **pregiudizio** arrecato al marchio notorio. Quindi un vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può essere indebito anche se l'uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio o, più in generale, al suo titolare. Non è pertanto necessario che l'opponente dimostri che l'utilità tratta dal richiedente leda i suoi interessi economici o l'immagine del suo marchio (salvo per lo svilimento dovuto a offuscamento, o *tarnishing*, cfr. sotto), poiché nella maggior parte dei casi tale carattere distintivo/prestigio «preso a prestito» si ripercuote principalmente sui concorrenti diretti del richiedente, vale a dire le imprese che operano in mercati identici/simili/contigui, ponendo le stesse in una situazione di svantaggio concorrenziale. Tuttavia, la possibilità di un pregiudizio parallelo arrecato agli interessi dell'opponente non va completamente esclusa, specie in circostanze in cui l'uso del segno richiesto potrebbe incidere sui programmi di commercializzazione dell'opponente, o ostacolare i suoi piani di penetrazione in nuovi settori di mercato.

Cause concernenti l'indebito vantaggio


Constatazione del rischio di indebito vantaggio

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
INTEL	INTELMARK	C-252/07 (conclusioni dell'avvocato generale)
<p>Nelle sue conclusioni relative alla pronuncia pregiudiziale <i>Intel</i>, l'avvocato generale Sharpston si riferisce all'indebito vantaggio come segue: «I concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua reputazione devono, per contro, essere intesi nel senso che essi abbracciano 'casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione'. Per esempio, dunque, la Rolls Royce sarebbe legittimata a impedire a un produttore di whisky di avvalersi della reputazione del marchio Rolls Royce allo scopo di promuovere la sua marca. Non è scontato che esista una concreta differenza tra l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l'indebito vantaggio tratto dalla sua reputazione; poiché, tuttavia, tale distinzione non è essenziale nel caso in esame, mi riferirò a entrambe come sfruttamento» (punto 33).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
CITIBANK et al		T-181/05
<p>« [...] la notorietà del marchio CITIBANK nel settore dei servizi bancari all'interno della Comunità europea non è contestata. A tale titolo, la suddetta notorietà è associata alle caratteristiche del settore bancario, ossia la solvibilità, la correttezza, nonché il sostegno finanziario ai clienti privati e commerciali nelle rispettive attività professionali e d'investimento. »</p> <p>« [...] esiste una relazione evidente [...] tra i servizi di agenzie doganali e i servizi finanziari offerti da banche come le ricorrenti, in quanto i clienti che si occupano di attività di commercio internazionale e dell'importazione ed esportazione di merci utilizzano parimenti i servizi finanziari e bancari richiesti da tali transazioni. Di conseguenza è probabile che tali clienti conoscano la banca delle ricorrenti in ragione della sua notorietà rilevante a livello internazionale. »</p> <p>«Stanti tali premesse, il Tribunale considera che esiste un alto grado di probabilità che l'uso del marchio richiesto CITI da parte delle agenzie doganali e, pertanto, per le attività di mandatario finanziario nella gestione di somme di denaro e di beni immobiliari per conto di clienti, porti ad un parassitismo, ovvero sia tragga indebitamente profitto dalla consolidata notorietà del marchio CITIBANK e degli ingenti investimenti effettuati dalle ricorrenti per ottenere la suddetta notorietà. Tale uso del marchio richiesto CITI potrebbe altresì comportare che l'interveniente venga percepita quale socia delle ricorrenti o ad esse appartenente e, pertanto, potrebbe facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto. Tale rischio è inoltre aggravato dal fatto che le ricorrenti sono titolari di svariati marchi che presentano l'elemento "citi" (punti 81-83).»</p>		


Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
SPA	MINERAL SPA	T-93/06
<p>MINERAL SPA (per saponi; profumeria, oli essenziali, prodotti di bellezza e per la cura del corpo, lozioni per capelli; dentifrici di cui alla Classe 3) potrebbe trarre un indebito vantaggio dall'immagine del marchio anteriore SPA e dal messaggio trasmesso dallo stesso, in quanto i prodotti coperti dalla domanda contestata sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come prodotti benefici per la salute, la bellezza e la purezza. La questione non è se dentifricio e profumo contengano acqua minerale, bensì se il pubblico possa pensare che i prodotti interessati sono realizzati utilizzando acqua minerale o la contengano (punti 43, 44).</p>		

Segno anteriore notorio	N. causa
L'Oréal e altri	C-324/09 (pronuncia pregiudiziale)
<p>Secondo L'Oréal e altri, i convenuti fabbricavano e importavano un profumo con una fragranza simile a quelle di L'Oréal, per venderli a un prezzo notevolmente inferiore, utilizzando un imballaggio che «faceva l'occholino» alle confezioni contraddistinte dai marchi L'Oréal. Gli elenchi comparativi utilizzati dai convenuti presentano i profumi commercializzati dagli stessi come un'imitazione o una replica di prodotti recanti marchi noti. In base alla direttiva 84/450, una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell'operatore pubblicitario come un'imitazione di un prodotto recante un marchio è contraria ad una concorrenza leale e pertanto illecita. Di conseguenza, il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio (punto 79).</p>	



Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
NASDAQ		T-47/06
<p>«Tenendo conto del fatto che i servizi finanziari e di quotazione di borsa forniti dall'interveniente con il marchio NASDAQ, e quindi lo stesso marchio NASDAQ, presentano innegabilmente una certa immagine di modernità che può essere trasferita alle attrezzature sportive e in particolare ai materiali ad alta tecnologia che sarebbero commercializzati dal richiedente con il marchio richiesto, cosa che il richiedente sembra implicitamente riconoscere affermando che il termine "nasdaq" è descrittivo delle sue attività principali.</p> <p>Quindi, alla luce di tale elemento di prova e considerando la somiglianza dei marchi in questione, l'importanza della notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio NASDAQ, si deve ritenere che l'interveniente abbia stabilito <i>prima facie</i> l'esistenza di un rischio futuro, non ipotetico, di un indebito vantaggio che il richiedente trarrà dalla notorietà del marchio NASDAQ in virtù dell'utilizzo del marchio richiesto. Non occorre pertanto annullare la decisione contestata su quel punto» (punti 60, 61).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>Esiste un certo grado di prossimità e collegamento tra <i>servizi di intrattenimento e birra</i> e anche una certa somiglianza in virtù della loro complementarità. Il pubblico nel Regno Unito sarebbe in grado di stabilire un nesso con la Royal Shakespeare Company (RSC) nel vedere una birra recante il marchio contestato ROYAL SHAKESPEARE in un supermercato o in un bar. Il marchio contestato beneficerebbe del potere di attrazione, della notorietà e del prestigio del marchio anteriore per i propri prodotti e servizi, che richiamerebbero l'attenzione dei consumatori grazie all'associazione con il marchio RSC, acquisendo così un vantaggio commerciale sui prodotti della concorrenza. Il vantaggio economico consisterebbe nello sfruttamento dello sforzo compiuto da RSC per promuovere la notorietà e l'immagine del marchio anteriore senza pagare alcun corrispettivo. Questo equivale a un indebito vantaggio (punto 61).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
VIAGRA	VIAGURA	T-332/10
<p>Pur riconoscendo che un marchio possiede la funzione primaria di indicatore dell'origine, il Tribunale ha dichiarato che un marchio funge anche da mezzo di trasmissione di altri messaggi, concernenti particolari qualità o caratteristiche dei prodotti o servizi designati, o le immagini e sensazioni proiettate dal marchio stesso come il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la gioventù. In tal senso, un marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto rispetto a quello dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (punto 57).</p> <p>Il rischio di trarre indebito vantaggio comprende i casi di sfruttamento manifesto di un marchio che gode di notorietà, o parassitismo nei confronti di tale marchio, vale a dire il rischio di trasferire l'immagine del marchio notorio, o le caratteristiche trasmesse dallo stesso, ai prodotti interessati dal marchio richiesto, in modo da facilitare la commercializzazione di tali prodotti grazie all'associazione con il marchio anteriore che gode di notorietà (punto 59).</p> <p>Il Tribunale ha concluso che, anche laddove le bevande rivendicate dal marchio richiesto non procurino in realtà il medesimo beneficio del prodotto farmaceutico «immensamente noto» per il trattamento della disfunzione erettile, ciò che conta è che il consumatore, trasferendovi le associazioni positive proiettate dall'immagine del marchio anteriore, sarà propenso ad acquistare tali bevande, pensando di trovarvi qualità analoghe tra cui un aumento della libido (punti 52 e 67).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>T-373/09 (ricorso pendente C-582/12 P) (cause R 770/2008-2 e R 826/2008-2)</p>
<p>Benché i prodotti cosmetici del richiedente siano dissimili dagli articoli di abbigliamento dell'opponente, entrambi rientrano inequivocabilmente nell'ambito di prodotti spesso venduti come articoli di lusso con marchi famosi di noti designer e fabbricanti. Tenendo conto del fatto che il marchio anteriore gode di una notevole notorietà e che i contesti commerciali nei quali i prodotti vengono promossi sono relativamente vicini, la Commissione di ricorso ha concluso che i consumatori di abbigliamento di lusso, con riferimento a saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici e lozioni per capelli di cui alla Classe 3, stabiliranno un nesso tra il marchio del richiedente e il famoso marchio EMILIO PUCCI, creando un'associazione che, secondo le conclusioni della Commissione, produrrà un vantaggio commerciale (Commissione di ricorso, punto 129).</p> <p>La Commissione di ricorso ha constatato l'esistenza di un forte rischio che il richiedente potesse sfruttare a proprio vantaggio la notorietà del marchio dell'opponente. L'uso del marchio richiesto in relazione ai prodotti e ai servizi citati sopra richiamerà quasi certamente l'attenzione del consumatore di riferimento sul marchio dell'opponente, molto simile e notoriamente conosciuto. Il richiedente risulterà associato all'aura di lusso che circonda il marchio EMILIO PUCCI. Molti consumatori probabilmente saranno indotti a ritenere che esista una connessione diretta tra i prodotti del richiedente da un lato e la famosa casa di moda italiana dall'altro, magari sotto forma di accordi di licenza. Il richiedente potrebbe trarre un indebito vantaggio dal fatto che il pubblico conosca il marchio EMILIO PUCCI, per introdurre sul mercato il proprio marchio molto simile senza incorrere in grandi rischi, né sostenere i costi per il lancio sul mercato di un marchio totalmente sconosciuto (Commissione di ricorso, punto 130).</p> <p>Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione di ricorso.</p>		

Negazione del rischio d'indebito vantaggio

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
<p>O2</p> 		<p>R 2304/2010-2</p>
<p>La Commissione di ricorso ha constatato che (1) i marchi presentano somiglianze molto limitate e nel complesso sono dissimili; (2) l'uso della designazione comune 'O2' è descrittivo nel marchio richiesto; e (3) considerando gli ambiti di utilizzo completamente diversi, e l'uso descrittivo dell'elemento comune, è escluso che il richiedente possa beneficiare del carattere distintivo del marchio anteriore, anche in caso di sovrapposizione nel pubblico di riferimento (punto 55).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
<p>VIPS</p>	<p>VIPS</p>	<p>T-215/03</p>
<p>Il marchio anteriore VIPS gode di notorietà nel settore della ristorazione, in particolare per le catene di ristorazione rapida. Tuttavia, non è dimostrato che goda anche di un particolare prestigio. Il termine VIPS è elogiativo di per se stesso e ampiamente utilizzato in questo modo e pertanto non può essere «diluito». Non è chiaro in che modo le vendite di prodotti software con il marchio VIPS potrebbero trarre vantaggio dalla loro associazione con una catena di ristorazione rapida, anche se si stabilisse un nesso.</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
<p>Il marchio SPA gode di notorietà per l'<i>acqua minerale</i> nel Benelux. Il marchio contestato, SPA FINDERS, riguarda <i>pubblicazioni, cataloghi, riviste, bollettini, servizi resi da agenzie di viaggio</i>. Il Tribunale ha dichiarato che non sussiste un nesso pregiudizievole tra i segni. Il segno SPA è utilizzato anche per indicare la città di Spa e il circuito automobilistico con lo stesso nome. Non esistono prove di un indebito vantaggio, né di qualsiasi tipo di sfruttamento della fama del marchio anteriore. Il termine SPA nel marchio richiesto denota esclusivamente il genere di pubblicazioni interessato.</p>		

3.4.3.2 Pregiudizio arrecato al carattere distintivo

Natura della violazione

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore (detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento») si manifesta quando risulta indebolita l' idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso di un marchio posteriore simile fa disperdere l'identità del marchio anteriore notorio riducendone il carattere distintivo e l'unicità (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 29).

L'articolo 8, paragrafo 5, RMC stabilisce che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha facoltà di opporsi a domande di MC che, senza giusto motivo, possano recare pregiudizio al *carattere distintivo* di marchi anteriori notori (enfasi aggiunta). È chiaro, quindi, che l'oggetto della protezione è il carattere distintivo del marchio anteriore notorio. Come dimostrato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 4, Carattere distintivo, il termine si riferisce alla maggiore o minore capacità di un marchio di identificare come provenienti da una particolare impresa i prodotti/servizi per i quali è stato registrato. Di conseguenza, l'articolo 8, paragrafo 5, RMC protegge i marchi che godono di notorietà nei confronti di una riduzione della loro qualità distintiva provocata da un marchio posteriore simile, anche se quest'ultimo si riferisce a prodotti/servizi dissimili.

Benché l'articolo 8, paragrafo 5, RMC si riferisca esclusivamente a conflitti tra prodotti/servizi dissimili, nella sentenza del 09/01/2003, C-292/00, *Davidoff* e nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, *Adidas*, la Corte ha statuito che le disposizioni di questo articolo coprono anche prodotti/servizi simili o identici.

La protezione prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, RMC riconosce pertanto che l'uso incontrollato di un marchio notorio da parte di terzi, anche su prodotti dissimili, finisce per ridurre la qualità distintiva o l'unicità. Ad esempio, se il marchio Rolls Royce fosse utilizzato per ristoranti, pantaloni, caramelle, penne in plastica, attrezzi da giardinaggio, ecc. il suo carattere distintivo alla fine risulterebbe disperso e la sua particolare presa sul pubblico sarebbe ridotta, anche in relazione alle automobili per le quali è noto. Di conseguenza, la capacità del marchio Rolls Royce di identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti/servizi per i quali è registrato e utilizzato risulterebbe indebolita, nel senso che i consumatori dei prodotti per i quali il marchio notorio è protetto e conosciuto saranno meno inclini ad associarlo *immediatamente* con il titolare che ha costruito la notorietà del marchio. Questo perché, per i consumatori, il marchio ora induce numerose «altre» associazioni, mentre prima ne aveva una sola.

Consumatore di riferimento

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore notorio dev'essere valutato con riferimento ai consumatori medi dei prodotti e servizi *per i quali tale marchio è registrato*, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 35).

Valutazione del pregiudizio arrecato al carattere distintivo

Sussiste un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio quando l'uso di un marchio posteriore simile ne riduce la qualità distintiva. Tuttavia, tale situazione non si verifica semplicemente ogniqualvolta il marchio anteriore goda di notorietà e sia identico o simile al marchio richiesto; un simile approccio comporterebbe infatti una constatazione automatica ed indiscriminata di un rischio di svilimento del marchio rispetto a tutti i marchi simili a marchi che godono di notorietà, negando la condizione della prova del pregiudizio arrecato.

Nella sentenza «Intel», la Corte ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), DM (l'equivalente dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC) dev'essere interpretato nel senso che la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una «modifica del comportamento economico» del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

La Corte ha successivamente elaborato la nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» nella sentenza del 14/11/2013, C-383/12 P, *Immagine di testa di lupo*. Qui la Corte ha indicato che tale nozione rappresenta una condizione di natura oggettiva. La modifica non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il livello di prova richiesto è più elevato. Di conseguenza, il semplice fatto che i consumatori notino la presenza di un nuovo segno simile ad un segno anteriore non basta di per sé a determinare l'esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore (punti 35-40).

Se l'opponente non deve necessariamente fornire prova di un pregiudizio reale deve tuttavia convincere l'Ufficio adducendo elementi di prova di un serio rischio futuro, non puramente ipotetico, di pregiudizio. L'opponente può farlo presentando prove del rischio di pregiudizio sulla base di deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità (e non semplici supposizioni), e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (cfr. sentenza del 16/04/2008, T-181/05, *Citi*, punto 78 come citato nella sentenza del 22/05/2012, T-570/10, *Immagine di testa di lupo*, punto 52 e confermato in appello dalla sentenza del 14/11/2013, C-383/12 P, punti 42-43).

Primo uso

Il pregiudizio al carattere distintivo è caratterizzato da un «effetto valanga», nel senso che il primo uso di un marchio simile in un mercato distinto non può, di per sé, svilire l'identità o l'«unicità» del marchio che gode di notorietà, ma questo sarà il risultato nel corso del tempo, perché questo primo uso può dare il via a ulteriori utilizzi da parte di

operatori diversi, determinando così lo svilimento del marchio o arrecando pregiudizio al suo carattere distintivo.

La Corte ha statuito che il primo uso di un marchio identico o simile può bastare, all'occorrenza, a causare un pregiudizio effettivo e attuale al carattere distintivo del marchio anteriore o a ingenerare un serio rischio che un tale pregiudizio si produca in futuro (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 75). Nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, l'uso del segno contestato può anche non essersi affatto verificato. A questo proposito, l'analisi svolta dall'Ufficio presume che l'uso futuro del segno contestato, anche se fosse il primo uso, possa dare il via a ulteriori utilizzi da parte di diversi operatori, provocando uno svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto. Come rilevato in precedenza, la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC lo prevede, affermando che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto «**possa** trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

Nondimeno, come indicato sopra, all'opponente spetta l'onere di dimostrare che l'uso effettivo o futuro abbia arrecato, o rischi di arrecare, un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio.

Capacità distintiva intrinseca del marchio anteriore

La Corte ha stabilito che «più il marchio anteriore presenta un carattere 'unico', più l'uso di un marchio posteriore identico o simile sarà in grado di recare pregiudizio al suo carattere distintivo» (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 74 e sentenza del 28/10/2008, T-131/09, *Botumax*). In effetti, il marchio anteriore deve possedere un carattere esclusivo, nel senso che i consumatori devono associarlo con un'unica impresa di origine, dato che solo in questo caso sarà ipotizzabile un pregiudizio arrecato alla sua capacità distintiva. Se lo stesso segno, o una sua variante, si trova già in uso in connessione con una gamma di prodotti differenti, non potrà stabilirsi un nesso immediato con alcun prodotto da esso designato e quindi non ci sarà spazio, o quasi, per uno svilimento ulteriore del marchio.

Di conseguenza, «Il rischio di diluizione, appare, in via di principio, meno elevato quando il marchio anteriore consiste in un termine che, per un significato che gli è proprio, è largamente diffuso ed utilizzato frequentemente, indipendentemente dal marchio anteriore composto dal termine in questione. In tal caso, la circostanza che il marchio richiesto riprenda siffatto termine ha meno probabilità di portare alla diluizione del marchio anteriore.» (sentenza del 22/03/2007, T-215/03, *Vips*, punto 38).

Se, dunque, il marchio evoca una caratteristica condivisa da un'ampia gamma di prodotti, è più probabile che il consumatore lo associ all'immagine specifica del prodotto a cui allude piuttosto che a un altro marchio.

Nella sua sentenza del 25/05/2005, T-67/04, *Spa-Finders*, il Tribunale ha confermato la conclusione che l'uso del marchio SPA-FINDERS per «pubblicazioni e servizi resi da agenzie di viaggi» non avrebbe svilito il carattere distintivo, né offuscato la notorietà del marchio SPA per «l'acqua minerale». Il termine «spa» presente in SPA-FINDERS può essere utilizzato in un contesto diverso dal marchio, poiché è «[...] frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, [e di conseguenza] il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato» (punto 44).

Quindi, se il richiedente dimostra che il segno anteriore, o l'elemento che dà origine alla somiglianza, è divenuto comune ed è già usato da diverse imprese in svariati settori di mercato, ciò vale come efficace confutazione dell'esistenza del rischio di svilimento del marchio, perché è difficile ritenere che la capacità di attrazione del marchio anteriore rischi di svilirsi se questo non è particolarmente originale.

Cause concernenti lo svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto

Constatazione dello svilimento del marchio

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
BOTOX	BOTUMAX	T-131/09
Noto per « <i>prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe</i> »	<i>Cosmetici, prodotti farmaceutici e altri articoli sanitari, e materiali stampati</i>	
<p>«Tuttavia nella fattispecie l'elemento verbale "botox" non ha alcun significato intrinseco, bensì è un termine di fantasia che il pubblico incontrerà solo in relazione ai prodotti coperti dal marchio anteriore che gode di ampia notorietà. Di conseguenza, è indubbio che l'uso di tale elemento verbale o di un elemento simile da parte di un altro marchio registrato per prodotti che possono interessare il grande pubblico risulti nello svilimento del carattere distintivo del marchio anteriore che gode di ampia notorietà» (punto 99).</p> <p>«Questo vale in primo luogo per i cosmetici e i prodotti farmaceutici di cui alle Classi 3 e 5 e, in secondo luogo, per i prodotti di cui alla Classe 16 coperti dai marchi anteriori, che comprendono riviste o giornali, la cui distribuzione può essere diffusa. Il rischio che l'uso di un marchio identico o simile arrechi pregiudizio al carattere distintivo di un marchio anteriore notoriamente conosciuto è maggiore quando l'altro marchio sarà utilizzato per prodotti intesi per un vasto pubblico» (punto 100).</p>		

Negazione dello svilimento del marchio

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
VIPS	VIPS	T-215/03
Noto per « <i>catene di ristorazione rapida</i> » di cui alla Classe 42	« <i>Programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri</i> » di cui alla Classe 42	
<p>«Relativamente, innanzitutto, al pregiudizio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe al carattere distintivo del marchio anteriore, siffatto pregiudizio può verificarsi nel momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato (sentenza "Spa-Finders", citata al precedente punto 3.4, punto 43). Tale rischio si riferisce pertanto alla "diluizione" o alla "graduale erosione" del marchio anteriore a causa della dispersione dell'identità e della presa sulla coscienza del pubblico (conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa definita con la sentenza "Adidas-Salomon e Adidas Benelux", citata al precedente punto 3.6, punto 37)» (punto 37).</p> <p>«Relativamente, in primo luogo, al rischio che l'uso del marchio richiesto arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in altri termini relativamente al rischio di "diluizione" e di "graduale erosione" di tale marchio, come illustrato ai precedenti punti 3.7 e 3.8, occorre notare che il termine VIPS è la forma che assume al plurale in lingua inglese la sigla VIP (in inglese <i>Very Important Person</i>, vale a dire "persona molto importante"), che è di largo e frequente utilizzo sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per designare personalità celebri. Alla luce di ciò, il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore dall'uso del marchio richiesto appare limitato» (punto 62).</p> <p>«Il rischio di cui trattasi appare ancora meno probabile nel caso di specie dato che il marchio richiesto ha per oggetto servizi di "programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri, ristorazione (pasti) e bar ristoranti" che sono diretti ad un pubblico speciale e, necessariamente, più ristretto, e cioè i proprietari dei detti locali. Tale circostanza fa sì che il marchio richiesto, qualora ammesso alla registrazione, sarà probabilmente conosciuto, grazie al suo uso, soltanto da tale pubblico relativamente ristretto, il che riduce senz'altro il rischio di diluizione o di graduale erosione del marchio anteriore a causa della dispersione della sua identità e presa sulla coscienza del pubblico» (punto 63).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Noto per « <i>acque minerali</i> » di cui alla Classe 32	« <i>Stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini</i> » di cui alla Classe 16, « <i>servizi resi da organizzazioni di viaggio</i> » di cui alla Classe 39	
<p>«Nel caso di specie il Tribunale constata che la ricorrente non avanza alcun elemento idoneo a concludere per l'esistenza di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA attraverso l'uso del marchio SPA-FINDERS. In effetti, la ricorrente insiste sull'asserito nesso immediato che il pubblico stabilirà tra il marchio SPA ed il marchio SPA-FINDERS, inferendo da tale nesso l'esistenza di una lesione del carattere distintivo. Come ammesso dalla ricorrente in sede di udienza, l'esistenza di tale nesso non è sufficiente a dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo. Il Tribunale rileva peraltro che, poiché il termine "spa" è frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato» (punto 44).</p>		

3.4.3.3 Pregiudizio arrecato alla notorietà

Natura della violazione

L'ultima tipologia di danno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, riguarda la possibilità di arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Si può considerare un passo più in là rispetto allo svilimento, in quanto il marchio non risulta

soltanto indebolito, bensì effettivamente degradato dall'associazione che il pubblico stabilisce con il marchio posteriore. La nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, nota anche come «svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento» («dilution by tarnishing»), o semplicemente come «offuscamento del marchio» («tarnishing») si riferisce a situazioni in cui l'uso del marchio richiesto senza giusto motivo possa svalutare l'immagine o il prestigio che un marchio che gode di notorietà ha acquisito presso il pubblico.

La notorietà del marchio anteriore può essere inficiata o snaturata in tal modo, quando il marchio viene riprodotto in un contesto osceno, degradante o inappropriato oppure in un contesto che non sia intrinsecamente sgradevole ma che risulti essere incompatibile con una particolare immagine che il marchio anteriore ha acquisito agli occhi del pubblico, grazie agli sforzi compiuti dal suo titolare per promuoverla. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti da un terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio (sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal e altri*, punto 40). A titolo di esempio, se un marchio noto per il gin fosse utilizzato da un terzo per un detergente liquido, questo si ripercuoterebbe negativamente sul marchio notorio, rendendolo meno attraente.

In breve, l'offuscamento del marchio anteriore si verifica laddove sussista un'associazione, a livello di segni o di prodotti, che sia lesiva per la reputazione del marchio anteriore notorio.

Consumatore di riferimento

Come nel caso dello svilimento del marchio per l'uso indistinto, il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore dev'essere valutato con riferimento ai consumatori medi dei prodotti e servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 35, e sentenza del 07/12/2010, T-59/08, *Nimei La Perla Modern Classic*, punto 35).

Valutazione dell'offuscamento del marchio


La mera esistenza di un'associazione tra i marchi nella mente dei consumatori non è sufficiente né determinante per constatare un pregiudizio alla notorietà di un marchio anteriore. È evidente che deve sussistere una tale associazione, ma *in aggiunta* i prodotti/servizi oggetto del marchio posteriore devono provocare il genere di impatto negativo o pregiudizievole descritto sotto quando vengono associati al marchio notorio.

L'offuscamento del marchio si verifica più frequentemente quando il marchio notorio è collegato a prodotti che evocano associazioni mentali sgradite o discutibili, in conflitto con le associazioni o l'immagine generate dall'uso legittimo del marchio notorio da parte del suo titolare (decisione del 12/03/2012, R 297/2011-5 – *Kappa*, punto 36).

Pertanto, per provare l'offuscamento, l'opponente ha l'onere di dimostrare che l'uso del marchio del richiedente indurrebbe associazioni mentali inappropriate o negative con il marchio anteriore, o associazioni in contrasto con l'immagine che esso ha acquisito sul mercato (decisione del 23/11/2010, R 240/2004-2 – *Waterford*, punto 89).

A titolo di esempio, se un marchio che nella mente del pubblico è associato a un'immagine di salute, dinamismo e gioventù fosse utilizzato per *prodotti derivati del*

tabacco, la connotazione negativa trasmessa da questi ultimi sarebbe in stridente contrasto con l'immagine del primo (cfr. ulteriori esempi in appresso). Quindi, perché si determini un offuscamento, i prodotti/servizi oggetto del marchio contestato devono presentare caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore (sentenza del 22/03/2007, T-215/03, *Vips*, punto 67).


Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
WATERFORD		R 0240/2004-2
<i>Notorietà per prodotti di cristalleria, inclusi prodotti di vetreria</i>	<i>Bevande alcoliche, cioè vini prodotti nel distretto di Stellenbosch, Sud Africa</i>	
<p>L'offuscamento o svilimento dell'immagine di un marchio tramite l'associazione con qualcosa di inadeguato può avvenire quando il marchio è utilizzato, da un lato, in un contesto spiacevole, osceno o degradante, oppure, dall'altro, in un contesto che non sia intrinsecamente sgradevole, ma che risulti incompatibile con l'immagine del marchio. A titolo di esempio, quando il marchio notorio sia associato a prodotti di scarsa qualità o che evocano associazioni mentali sgradite o discutibili, in contrasto con le associazioni o le immagini generate dall'uso legittimo del marchio notorio da parte del suo titolare, o quando il marchio notorio sia collegato a prodotti incompatibili con la qualità e il prestigio associati al marchio, anche se non è una questione di uso inopportuno del marchio stesso, o infine, quando l'elemento verbale o figurativo del marchio notorio viene modificato o alterato in modo negativo (punto 88).</p>		


Spesso gli opposenti sostengono che i prodotti/servizi del richiedente sono di qualità inferiore, o che non è possibile controllarne la qualità di tali prodotti/servizi. L'Ufficio non accetta una simile argomentazione di per sé come un mezzo per dimostrare il pregiudizio. I procedimenti dinanzi all'Ufficio non prevedono la valutazione della qualità di prodotti e servizi che, oltre ad essere altamente soggettiva, non sarebbe fattibile nei casi in cui i prodotti e servizi non sono identici o in situazioni dove il segno contestato non è ancora stato utilizzato.


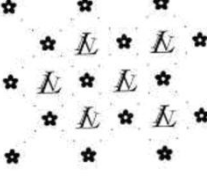
Quindi, nel valutare se l'uso del marchio contestato possa arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, l'Ufficio può solo considerare i prodotti e i servizi indicati nella descrizione di ciascun marchio. Di conseguenza, ai fini dell'analisi dell'Ufficio, gli effetti dannosi dell'uso del segno contestato in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda devono derivare dalla natura e dalle caratteristiche usuali dei prodotti in questione in generale, e non dalla loro qualità in casi particolari. Questo approccio garantisce comunque la protezione dell'opponente, perché in ogni caso quando un marchio posteriore è utilizzato per prodotti/servizi di scarsa qualità secondo una modalità che richiama alla mente un marchio anteriore notorio, di norma trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o arreca pregiudizio al suo carattere distintivo.

Cause concernenti lo svilimento del marchio dovuto all'offuscamento

Costatazione dell'offuscamento

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
<p>KAPPA</p> 	<p>KAPPA</p>	<p>R 0297/2011-5</p>
<p>Noto per «abbigliamento sportivo e calzature»</p>	<p>Tra le altre cose, «prodotti derivati dal tabacco, sigarette, sigari»</p>	
<p>La domanda contestata è stata presentata per tabacco e prodotti affini rientranti nella Classe 34. Quella di fumare tabacco è universalmente considerata un'abitudine estremamente nociva per la salute. Per questo motivo, è probabile che l'uso del segno KAPPA per il tabacco e prodotti affini provochi associazioni mentali negative con i marchi anteriori, o comunque in contrasto con l'immagine di uno stile di vita sana da essi evocata, arrecandole pregiudizio (punto 38).</p>		

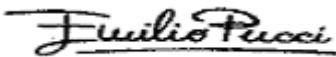
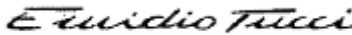
Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
	<p>SPA^{ce} NK</p>	<p>R 0417/2008-1</p>
<p>Noto per «acque minerali»</p>	<p>«Preparati e sostanze per sgrassare e lucidare; pot pourri; incenso; bastoncini di incenso; profumi e diffusori per ambienti»</p>	
<p>I concetti piacevoli trasmessi generalmente dall'acqua minerale non si combinano con detergenti e prodotti per sgrassare. L'uso di marchi contenenti il termine SPA per prodotti che trasmettono connotazioni così diverse rischia di danneggiare, o offuscare, il carattere distintivo del marchio anteriore (punto 101).</p> <p>La maggior parte dei consumatori non trova gradevole associare l'acqua minerale con incensi o pot pourri. È quindi probabile che l'uso di un marchio contenente una parola (SPA) che i consumatori belgi associano fortemente all'acqua minerale in bottiglia per designare profumi e incensi danneggi il potere di attrazione e di suggestione di cui attualmente gode il marchio, in base agli elementi di prova presentati (punto 103).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
		<p>R 2124/2010-1</p>
<p>Noto per i prodotti di cui alle Classi 18 e 25</p>	<p>Tra le altre cose, «apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento».</p>	


L'opponente ha dimostrato che la prestigiosa immagine del suo marchio è collegata al metodo di produzione tradizionale dei suoi articoli in pelle pregiata, realizzati a mano da maestri artigiani che lavorano esclusivamente con materie prime di qualità eccellente. Come testimoniato dagli elementi di prova addotti, l'opponente si è sempre sforzato di trasmettere al pubblico questa immagine di lusso, fascino ed esclusività, combinata con l'eccezionale qualità del prodotto. In effetti, questa immagine sarebbe totalmente incompatibile con prodotti di natura squisitamente industriale e tecnologica, quali contatori elettrici, microscopi scientifici, batterie, registratori di cassa per supermercati, estintori o altri strumenti, per i quali il richiedente intende utilizzare il proprio marchio (punto 28).

Ciò che arrecherebbe pregiudizio all'immagine del marchio, che l'opponente ha promosso accuratamente per decenni, è l'uso di un marchio che richiama il suo ed è applicato a prodotti caratterizzati, nella percezione del pubblico, da un notevole contenuto tecnologico (mentre un articolo in pelle pregiata è raramente associato alla tecnologia) o considerati di origine industriale (mentre i prodotti in pelle pregiata sono tradizionalmente associati all'artigianato) (punto 29).

L'uso di un marchio praticamente identico a un altro marchio che il pubblico ha imparato a percepire come sinonimo di articoli in pelle pregiata di eccellente fattura per contraddistinguere dispositivi tecnici o strumenti elettrici di tutti i generi, riduce l'attrattiva del marchio anteriore, ossia la sua notorietà, presso il pubblico che lo conosce e lo apprezza (punto 30).

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>T-373/09 (cause R 770/2008-2 e R 826/2008-2)</p>
<p>Noto per «abbigliamento e calzature femminili»</p>	<p>Classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; (preparazioni abrasive) saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»; Classe 21: «materiale per pulizia e paglia di ferro».</p>	
<p>Nelle decisioni R 0770/2008-2 e R 0826/2008-2 si afferma che il rischio di pregiudizio alla notorietà può sussistere laddove i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto. Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione, aggiungendo che data la notevole somiglianza tra i segni in questione, nonché il forte carattere distintivo del marchio italiano e la sua notorietà sul mercato italiano, si può concludere che esiste un nesso tra i segni in conflitto, che potrebbe danneggiare l'idea di esclusività, lusso e alta qualità del marchio italiano e pertanto lederne la notorietà (punto 68).</p>		

Negazione dell'offuscamento

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
		<p>T-192/09</p>
<p>Noto per «organizzazione di gare sportive»</p>	<p>Classe 9</p>	
<p>Il Tribunale ha rilevato che l'opponente non ha dimostrato alcun rischio di pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori, poiché non ha indicato in che modo l'uso del marchio contestato sui prodotti contestati avrebbe ridotto l'attrattiva dei marchi anteriori. Nello specifico, non ha asserito che i prodotti contestati presentino caratteristiche o qualità che potrebbero esercitare un'influenza negativa sull'immagine dei marchi anteriori (punto 68).</p>		

Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Noto per «acque minerali» di cui alla Classe 32	«Stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini» di cui alla Classe 16, «servizi resi da organizzazioni di viaggio» di cui alla Classe 39	
<p>«Tale pregiudizio si realizza quando i prodotti per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso» (punto 46).</p> <p>«Nella fattispecie, i marchi SPA e SPA-FINDERS designano prodotti molto diversi consistenti, da un lato, in acque minerali e, dall'altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera che è quindi poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA-FINDERS, pur rivelandosi di minore qualità, diminuiscano il potere di attrazione del marchio SPA» (punto 49).</p>		
Segno anteriore notorio	Domanda di MC	N. causa
VIPS	VIPS	T-215/03
Noto per «catene di ristorazione rapida» di cui alla Classe 42	«Programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri» di cui alla Classe 42	
<p>«Il rischio di tale pregiudizio (alla notorietà del marchio anteriore) può realizzarsi, in particolare, quando i detti prodotti e servizi possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto» (punto 39).</p> <p>«Si deve rilevare a tal riguardo che, benché taluni marchi di catene di ristorazione rapida godano di una notorietà incontestabile, essi non proiettano, di regola ed in mancanza di elementi probatori in senso contrario, un'immagine di prestigio particolare o di alta qualità, poiché il settore della ristorazione rapida è associato piuttosto ad altre qualità, come la rapidità o la disponibilità e, in certa misura, la gioventù, dato che molti giovani frequentano questo tipo di locali» (punto 57).</p> <p>«[...] occorre esaminare il rischio di pregiudizio che l'uso del marchio richiesto arrecherebbe alla notorietà del marchio anteriore. Come illustrato al precedente punto 39, si tratta del rischio che l'associazione del marchio anteriore notorio con prodotti o servizi oggetto del marchio richiesto identico o simile porti ad una degradazione o annacquamento del marchio anteriore, a causa del fatto che i prodotti o servizi oggetto del marchio richiesto possiedono una caratteristica o una qualità particolare tale da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio anteriore» (punto 66)</p> <p>«A riguardo va osservato che i servizi oggetto del marchio richiesto non presentano alcuna caratteristica o qualità tale da dimostrare la probabilità che un pregiudizio di siffatto genere sia arrecato al marchio anteriore. La ricorrente non ha invocato né, a fortiori, provato alcuna caratteristica o qualità di tale natura. La mera esistenza di un nesso fra i servizi designati dai marchi in conflitto non è né sufficiente né determinante. Certo, l'esistenza di tale nesso rafforza la probabilità che il pubblico, di fronte al marchio richiesto, pensi anche al marchio anteriore. Tuttavia, detta circostanza non è, di per sé, sufficiente a ridurre la forza di attrazione del marchio anteriore. Tale risultato può realizzarsi unicamente quando sia dimostrato che i servizi oggetto del marchio richiesto presentano caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore. Orbene, nel caso di specie siffatta prova non è stata prodotta» (punto 67).</p>		

3.4.4 Prova del rischio di violazione

3.4.4.1 Livello e onere della prova

Nel procedimento di opposizione, **il pregiudizio o il vantaggio indebito possono essere solo potenziali**, come conferma la formulazione ipotetica dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, che prevede che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto

«**possa trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o **recare** pregiudizio agli stessi».

Nel procedimento di opposizione, **il pregiudizio o l'indebito vantaggio effettivi** si verificano solo eccezionalmente, posto che, nella maggior parte dei casi, il richiedente non si è ancora avvalso effettivamente del proprio marchio al momento in cui la controversia è sorta. Nondimeno, questa possibilità non va esclusa del tutto e, se sussistono prove dell'uso o del danno effettivo, tali circostanze vanno prese in considerazione e ad esse va riconosciuta una rilevanza appropriata.

D'altro canto, la circostanza che il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali non significa che una mera possibilità sia sufficiente ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Il rischio di pregiudizio o indebito vantaggio dev'essere **serio**, nel senso che è **prevedibile (e non puramente ipotetico) nel normale corso degli eventi**. Non è pertanto sufficiente dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio non possano essere esclusi in linea generale, o che siano possibili solo lontanamente. Il titolare del marchio anteriore è **tenuto a produrre prove prima facie** di un rischio futuro, **non ipotetico**, di indebito vantaggio o pregiudizio (sentenza del 06/06/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 53). Come spiegato in seguito, non basta che l'opponente si riferisca in termini generali a un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o a un pregiudizio arrecato ai medesimi, senza presentare prove convincenti dell'effettivo pregiudizio o validi argomenti che dimostrino un potenziale rischio di pregiudizio che sia serio e non puramente ipotetico.

Di norma, **asserzioni generiche** (come la mera citazione della formulazione pertinente del RMC) di pregiudizio o indebito vantaggio **non sono sufficienti** di per se stesse a dimostrarne l'esistenza: l'opponente deve addurre prove e/o formulare un'argomentazione convincente per dimostrare nello specifico come si potrebbe verificare la presunta violazione, tenendo conto dei marchi, dei prodotti e servizi in questione e di tutte le circostanze pertinenti. **La mera dimostrazione della notorietà e dell'immagine positiva dei marchi anteriori, non corroborata da prove e/o argomentazioni, non è sufficiente** (decisione del 15/02/2012, R 2559/2010-1 – *Gallo*, punti 38, 39, e la giurisprudenza della Corte ivi citata), come illustrato nei punti seguenti.

La soglia minima della prova richiesta per dimostrare che il rischio di potenziale pregiudizio o indebito vantaggio è **serio** e non puramente ipotetico sarà determinata caso per caso, secondo i criteri indicati in appresso.

Come accennato al punto 3.1.4.2 che precede nel trattare l'onere della prova della notorietà, in forza dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC incombe all'opponente l'onere di addurre e di provare i fatti sui quali è basata la sua opposizione. Inoltre, la regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMC, prevede che l'opponente presenti «**la prova o gli argomenti** da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio oggetto della domanda costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore».

Pertanto, **incombe all'opponente l'onere** di provare, entro il termine a sua disposizione per completare e corroborare la sua opposizione, che l'uso effettivo o futuro del segno richiesto cagiona, o può cagionare, un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del suo marchio anteriore, o che trae, o può trarre, indebitamente vantaggio dai medesimi.

Nell'ottemperare a tale onere, l'opponente non può limitarsi ad affermare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sarebbero una conseguenza necessaria ed automatica dell'uso del segno richiesto, alla luce della grande notorietà del marchio anteriore. Anche in caso di elevata notorietà del marchio anteriore, l'indebito vantaggio o il pregiudizio sofferto devono essere **adeguatamente corroborati da prove e/o argomenti** tenendo conto dei marchi e dei prodotti e servizi pertinenti, posto che altrimenti i marchi che godono di notorietà verrebbero a fruire di una protezione in bianco contro i segni identici o simili praticamente per qualsiasi tipo di prodotto. Ciò sarebbe tuttavia apertamente incompatibile con la lettera e la *ratio* dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, giacché in tal caso la notorietà verrebbe ad essere l'unico presupposto per la sua applicazione, anziché essere solo uno dei vari requisiti da soddisfare previsti da tale disposizione.

Pertanto, se l'opponente fa valere un **pregiudizio o un indebito vantaggio effettivi**, deve fornire indizi e prove in ordine al **tipo** di pregiudizio sofferto o di vantaggio indebitamente tratto dal richiedente, come pure deve dimostrare che tutto ciò è **conseguenza dell'uso** del segno richiesto. A tal fine, l'opponente può richiamare una serie di indizi, a seconda del tipo di pregiudizio o di vantaggio indebito asserito, come ad esempio una considerevole contrazione delle vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio o una perdita di clientela, o ancora una diminuzione del grado di conoscenza del proprio marchio presso il pubblico.

Nondimeno, nel caso in cui il **pregiudizio o l'indebito vantaggio** siano **potenziali**, l'argomentazione dovrà essere di natura più speculativa, dato che la valutazione del pregiudizio o dell'indebito vantaggio avviene *ex ante*.

A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio. Quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che si potrebbe fare della domanda di MC deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non è obbligato ad attendere che questa si verifichi per essere in grado di far vietare la registrazione della domanda di MC. Egli deve tuttavia dimostrare l'esistenza di un **rischio serio** che la violazione abbia luogo in futuro (sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 38, sentenza del 07/12/2010, T-59/08, *Nimei La Perla Modern Classic*, punto 33, sentenza del 29/03/2012, T-369/10, *Beatle*, punto 61, sentenza del 06/07/2012, (ricorso respinto nella causa C-294/12 P), T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 53 e sentenza del 25/01/2012, T-332/10, *Viagura*, punto 25).

Ad una tale conclusione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (sentenza del 10/05/2007, T-47/06, *Nasdaq*, punto 54, confermata in appello (C-320/07 P), sentenza del 16/04/2008, T-181/05, *Citi*, punto 78, e sentenza del 14/11/2013, C-383/12 P, *Immagine di testa di lupo*, punti 42, 43).

Tuttavia, considerando che in questi casi l'oggetto della prova è la probabilità che ha un evento futuro di realizzarsi e che, per definizione, gli argomenti dell'opponente non possono essere equivalenti a prove, spesso sarà necessario basare talune conclusioni su **presunzioni giuridiche**, ossia su supposizioni logiche o deduzioni risultanti dall'applicazione delle regole di probabilità ai fatti del caso di specie. Una di tali presunzioni è stata menzionata dalla Corte, allorché ha statuito che «più il carattere distintivo e la notorietà (del marchio anteriore) saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio» (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, *General Motors*, punto 30). Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l'evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro

del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio (sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 54, sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal e altri*, punto 44, e sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punti 67-69).

Si tratta in tal caso di presunzioni relative, rispetto alle quali il richiedente può addurre prova contraria, sempreché idonea: non si tratta, quindi, di presunzioni assolute.

Inoltre, se il tipo di pregiudizio o di vantaggio indebito asserito nel caso concreto è di natura tale da presupporre il verificarsi di determinate **condizioni di fatto particolari** (ad esempio, il carattere esclusivo del marchio anteriore, gli aspetti qualitativi della notorietà, il possesso di una determinata immagine e così via), anche tali fatti dovranno essere provati dall'opponente per mezzo di prove idonee.

Infine, come rilevato dal Tribunale nella sentenza del 07/12/2010, T-59/08, *Nimei La Perla Modern Classic*, (punti 57, 58), anche se per dimostrare che il marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore non è richiesta la constatazione del rischio di confusione tra i due marchi, laddove tale rischio sia constatato sulla base dei fatti, sarà considerato una prova dell'indebito vantaggio o quanto meno dell'esistenza di un serio rischio che una siffatta violazione si verifichi in futuro.

3.4.4.2 Mezzi probatori

Nel caso in cui l'opponente denunci un **potenziale** pregiudizio o un indebito vantaggio, deve dimostrare tutte le circostanze di fatto il cui verificarsi potrebbe essere un presupposto necessario per dar luogo a un rischio serio, non ipotetico di pregiudizio o di vantaggio indebito, producendo prove del tipo menzionato nel paragrafo a seguire, che tratta della prova del pregiudizio o indebito vantaggio effettivi.

È possibile pervenire a conclusioni in merito al rischio di future violazioni segnatamente in base a **deduzioni logiche** risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (sentenza del 16/12/2010, cause riunite T-345/08 e T-357/08, *Botocyl*, punto 82 e sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 53, e sentenza del 14/11/13, C-383/12 P, *Immagine di testa di lupo*, punti 42-43).

Se l'opponente denuncia un pregiudizio o un indebito vantaggio **effettivi**, può avvalersi di tutti i mezzi probatori enumerati all'**articolo 78 RMC** per dimostrarlo. Ad esempio, può provare, facendo riferimento a sondaggi di opinione e ad altre prove documentali, che si è verificata una diminuzione del grado di conoscenza del marchio. Le regole che disciplinano la valutazione e il valore probatorio di tali prove sono le medesime di quelle citate ai precedenti punti 3.1.4.3 e 3.1.4.4, per quanto riguarda le prove richieste per dimostrare la notorietà.

3.5 Uso senza giusto motivo

L'ultima condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC è che l'uso del segno richiesto avvenga senza giusto motivo.

Tuttavia, qualora si stabilisca che nessuno di questi tre tipi di violazione sia presente, non è possibile impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, mentre non è

pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di giusti motivi per l'uso del marchio richiesto (sentenza del 22/03/2007, T-215/03, *Vips*, punto 60, e sentenza del 07/07/2010, T-124/09, *Carlo Roncato*, punto 51).

L'esistenza di un motivo che giustifichi l'uso del marchio richiesto è un argomento di **difesa** che può sollevare il richiedente. **Spetta pertanto al richiedente dimostrare di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto.** Si tratta dell'applicazione della norma generale secondo la quale «chi asserisce deve dimostrare» espressione dell'antica regola *ei qui affirmat incumbit probatio* (decisione dell'01/03/2004, R 145/2003-2 – *T CARD Olympics* (marchio figurativo) / *Olympic*, punto 23). La giurisprudenza stabilisce chiaramente che «quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio (...) o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio» (sentenza del 06/07/2012, T-60/10, *Royal Shakespeare*, punto 67 e, per analogia, sentenza del 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, punto 39).

In assenza di indicazioni, risultanti dalle prove, che forniscano una giustificazione apparente all'operato del richiedente, la mancanza di un giusto motivo deve essere **presunta** in linea generale (a tale proposito, cfr. la sentenza del 29/03/2012, T-369/10, *Beatle*, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata, ricorso C-294/12 P respinto). Peraltro, il richiedente può avvalersi della facoltà di confutare tale presunzione dimostrando di avere una legittima giustificazione che lo autorizza ad utilizzare il marchio.

Tale situazione può verificarsi, ad esempio, se il richiedente utilizzava il segno per prodotti dissimili nel territorio di riferimento prima che il marchio dell'opponente fosse depositato o avesse acquistato notorietà, specie quando tale coesistenza non abbia in alcun modo inciso sul carattere distintivo e sulla notorietà del marchio anteriore.

Interpretando l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104 (il cui tenore legislativo è essenzialmente identico a quello dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC), la Corte ha stabilito che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l'utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione del medesimo marchio e l'utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede (sentenza del 06/02/2014, C-65/12, *The Bulldog*, punto 60). La Corte ha fornito ulteriori elementi dettagliati di cui tener conto nella valutazione del giusto motivo con riferimento all'utilizzo anteriore.

La giurisprudenza che segue dimostra che può sussistere un giusto motivo, laddove il richiedente rilevi che non gli si possa ragionevolmente imporre di astenersi dall'uso del marchio (ad esempio, perché si tratta di un uso generico del segno per indicare il tipo di prodotti e servizi, con termini generici o mezzi figurativi generici), o laddove abbia acquisito diritti specifici di utilizzare il marchio per i prodotti e servizi (ad esempio, se dimostra che un accordo di coesistenza gli permette di utilizzare il segno).

La condizione del giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell'opponente (cfr. tra l'altro, la decisione del 23/11/2010, R 0240/2004-2 – *Waterford* [fig.] e la decisione del 15/06/2009, R 1142/2005-2 – *Marie*

Claire [fig.]). Il solo uso del segno non è sufficiente: ciò che si deve dimostrare è un valido motivo che giustifichi tale uso.

3.5.1 Esempi di giusto motivo

3.5.1.1 Giusto motivo accolto

N. causa	Commento
Decisione del 02/06/2010, R 1000/2009-1, <i>FLEX</i> (marchio figurativo), punto 72	La Commissione ha confermato che il richiedente aveva un giusto motivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, per inserire il termine FLEX nel marchio richiesto, considerando che tale termine è libero da monopoli, poiché nessuno è titolare di diritti esclusivi su di esso e si tratta di un'abbreviazione adatta, in molte lingue dell'Unione, per indicare che letti e materassi sono flessibili.
Decisione del 26/02/2008, R 320/2007-2, <i>Pacchetto di biscotti (3D) / OREO(3D)</i>	La Commissione ha statuito che il richiedente aveva un giusto motivo per rappresentare le serie di biscotti tipo <i>sandwich</i> nel marchio tridimensionale richiesto, segnatamente per indicare ai consumatori il tipo di biscotti in questione, come definito dalla legislazione spagnola pertinente.
Decisione del 30/07/2007, R 1244/2006-1, <i>M fratelli Martini</i> (marchio figurativo)	La Commissione ha confermato che il richiedente aveva due buoni motivi per utilizzare il nome MARTINI nel marchio richiesto: (i) MARTINI è il cognome del fondatore dell'azienda del richiedente e (ii) l'esistenza di un accordo di coesistenza dal 1990.
Decisione del 20/04/2007, R 710/2006-2, <i>Cal Spas</i>	La Commissione ha confermato che il richiedente aveva un giusto motivo per utilizzare il termine SPAS, in quanto corrisponde a uno degli usi generici del termine «spa», come indicato dal tribunale di primo grado nella sentenza «Mineral Spa», causa T-93/06.
Decisione del 23/01/2009, R 237/2008 & R 263/2008-1, <i>Carlo Roncato</i>	Si è ritenuto che l'attività commerciale della famiglia Roncato, dove entrambe le parti avevano il diritto di utilizzare il nome RONCATO come marchio nel settore delle valigie e dei bauli, costituisca un «giusto motivo» per utilizzare il nome RONCATO nel marchio contestato.
Decisione del 25/08/2011, Decisione di opposizione B 1 708 398, <i>Posten AB v Česká pošta s.p.</i>	Si è ritenuto che il richiedente avesse un giusto motivo per utilizzare l'elemento figurativo di un corno postale, poiché è ampiamente utilizzato da tempo come simbolo storico dei servizi postali (sono state presentate registrazioni di marchi e prove su Internet che dimostrano che 29 paesi europei utilizzano il corno postale come simbolo dei propri servizi postali).

3.5.1.2 Giusto motivo non accolto

N. causa	Commento
Sentenza del 06/07/2012, T-60/10, <i>Royal Shakespeare</i> , punti 65-69	Il Tribunale ha statuito che, al fine di stabilire il giusto motivo, non è sufficiente l'uso del marchio contestato in sé, bensì è necessario un motivo che giustifichi l'uso di tale marchio. In questo caso, il richiedente si è limitato a dichiarare di aver «dimostrato in che modo e per quale prodotto il marchio contestato è stato utilizzato in passato» ma, anche assumendo che tale aspetto sia pertinente, non ha fornito nessuna spiegazione o indicazione aggiuntiva. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente non avesse un giusto motivo per tale uso.

N. causa	Commento
Sentenza del 25/03/2009, T-21/07, <i>L'Oréal SA</i> , punto 43	Il Tribunale ha statuito l'assenza di un giusto motivo, poiché non era stato dimostrato che il termine «spa» fosse divenuto talmente necessario per la commercializzazione di prodotti cosmetici che non si sarebbe potuto ragionevolmente imporre al richiedente di astenersi dall'utilizzare il marchio richiesto. L'argomento che «spa» fosse un termine di carattere descrittivo e generico per i prodotti cosmetici è stato respinto, poiché tale carattere non si estende ai prodotti cosmetici, bensì solo ad uno dei loro usi o destinazioni.
Sentenza del 16/04/2008, T-181/05, <i>Citi</i> , punto 85	Il Tribunale ha statuito che «l'uso del marchio CITI in un solo Stato membro dell'UE (Spagna) da parte dell'interveniente non può costituire un giusto motivo, in quanto, da un lato, la portata della tutela geografica del marchio spagnolo non corrisponde al territorio oggetto del marchio richiesto e, dall'altro, la fondatezza in diritto della registrazione nazionale è contestata dinanzi ai giudici nazionali. Nello stesso contesto, è privo di pertinenza il fatto che l'interveniente sia titolare del nome di dominio «citi.es»».
Sentenza del 10/05/2007, T-47/06, <i>Nasdaq</i> , punto 63, confermata dalla sentenza C-327/07 P	Il Tribunale ha statuito che l'unico argomento presentato alla Commissione di ricorso in merito al giusto motivo (segnatamente, che il termine «nasdaq» era stato scelto in quanto acronimo di «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») non era convincente, rilevando che di norma le preposizioni non sono incluse negli acronimi.
Decisione del 23/11/2010, R 240/2004-2, <i>Waterford</i> (marchio figurativo)	<p>Contrariamente agli argomenti presentati dal richiedente sull'esistenza di un giusto motivo perché il termine WATERFORD era presumibilmente molto comune in denominazioni e marchi, la Commissione ha statuito che il richiedente non aveva fornito prove della coesistenza sul mercato di marchi WATERFORD, né aveva presentato elementi dai quali sarebbe possibile dedurre che il grande pubblico di riferimento (nel Regno Unito) consideri Waterford come un nome geografico comune.</p> <p>Per quanto tali argomentazioni svolgano un ruolo nella valutazione dell'unicità di un segno al fine di stabilire l'esistenza del necessario collegamento tra i segni in questione nella mente del pubblico di riferimento, la Commissione ha statuito che, una volta constatata l'unicità, tali argomentazioni non possono comunque servire come giusto motivo.</p> <p>Inoltre, la Commissione ha rilevato che la condizione per il giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell'opponente.</p>
Decisione del 06/10/2006, R 428/2005-2, <i>Tissot</i>	La Commissione ha statuito che l'affermazione del richiedente (non corroborata da prove) che il segno TISSOT derivi dal nome di una società commerciale associata all'azienda del richiedente dall'inizio degli anni Settanta, non costituirebbe comunque di per sé, anche se dimostrata, un giusto motivo nel senso dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Le persone che ereditano un cognome che per caso coincide con un marchio famoso non dovrebbero presumere di essere autorizzate a utilizzarlo nel commercio in una maniera tale da trarre indebito vantaggio dalla notorietà costruita grazie agli sforzi del titolare del marchio.

N. causa	Commento
Decisione del 18/08/2005, R 1062/2000-4, <i>Grammy</i>	Il richiedente sosteneva che GRAMMY fosse un'abbreviazione facile e di suono piacevole a livello internazionale del suo cognome (Grammatikopoulos). La Commissione ha respinto questa argomentazione in quanto insufficiente per stabilire un giusto motivo che potrebbe impedire l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.
Decisione del 15/06/2009, R 1142/2005-2, <i>Marie Claire</i> (marchio figurativo)	<p>Giusto motivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, significa che nonostante il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o l'indebito vantaggio tratto dai medesimi, la registrazione e l'uso del marchio da parte del richiedente per i prodotti richiesti possono essere giustificati, se al richiedente non si può ragionevolmente imporre di astenersi dall'utilizzare il marchio contestato, o se il richiedente gode di un diritto specifico di utilizzare il marchio che ha la precedenza sul marchio invocato nella procedura di opposizione. In particolare, la condizione per il giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito in data anteriore a quella del marchio dell'opponente (decisione del 25/04/2001 in R 283/1999-3 <i>HOLLYWOOD / HOLLYWOOD</i>).</p> <p>Per quanto concerne la tolleranza del titolare del marchio anteriore, la Commissione ha statuito che tale tolleranza si limitasse alle riviste e non riguardasse prodotti più vicini al suo settore di mercato (ossia i tessuti). Ha rilevato inoltre che dalla giurisprudenza nazionale risulta evidente che mentre la tutela è garantita per ciascuna parte all'interno del rispettivo campo di attività, l'estensione si dovrebbe respingere quando una parte si avvicina troppo al campo di attività dell'altra con il rischio di violarne i diritti.</p> <p>Alla luce di questi fattori, la Commissione ha ritenuto che la coesistenza non costituisca un giusto motivo per permettere la registrazione di un MC.</p>
Sentenza del 26/09/2012, T-301/09, <i>Citigate</i> , punti 116, 125 e 126	<p>In merito all'argomentazione del richiedente di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto (CITIGATE), avendo già usato numerosi marchi costituiti dal termine CITIGATE o che lo contenevano in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali è richiesta la registrazione, il Tribunale ha statuito quanto segue: va notato che i documenti prodotti dal richiedente dimostrano semplicemente l'esistenza di varie aziende la cui denominazione contiene il termine CITIGATE e una serie di domini che contengono anch'essi tale termine. Questo elemento di prova non è sufficiente per stabilire un giusto motivo, perché non dimostra l'uso effettivo del marchio CITIGATE.</p> <p>In merito all'argomentazione del richiedente di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto poiché gli <u>intervenienti hanno acconsentito all'uso di CITIGATE</u> in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione, il Tribunale ha stabilito che <u>non si può escludere la possibilità che, in certi casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa ridurre (...) il rischio che si stabilisca un nesso tra due marchi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5.</u></p> <p>Nella fattispecie, la coesistenza non è stata dimostrata.</p>

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE D

ANNULLAMENTO

SEZIONE 2

NORME SOSTANZIALI

Indice

1	Osservazioni generali.....	4
1.1	Cause di annullamento	4
1.2	Procedimenti <i>inter partes</i>	4
1.3	Effetti della decadenza e della nullità.....	4
2	Decadenza.....	5
2.1	Introduzione.....	5
2.2	Non uso.....	5
	51, paragrafo 1, lettera a), RMC	5
2.2.1	Onere della prova	5
2.2.2	Uso effettivo.....	6
2.2.3	Periodo da prendere in considerazione.....	6
2.2.4	Ragioni legittime per la mancata utilizzazione	7
2.3	Marchio comunitario divenuto denominazione abituale (termine generico) – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC.....	7
2.3.1	Onere della prova	7
2.3.2	Date da prendere in considerazione	7
2.3.3	Pubblico di riferimento	8
2.3.4	Denominazione abituale	8
2.3.5	Difesa per il titolare	8
2.4	Marchio comunitario divenuto ingannevole – Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMC.....	9
2.4.1	Onere della prova	9
2.4.2	Date da prendere in considerazione	9
2.4.3	Norme da applicare	9
2.4.4	Esempi.....	9
3	Motivi di nullità assoluta	10
3.1	Marchio comunitario registrato in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMC	10
3.1.1	Onere della prova	10
3.1.2	Date da prendere in considerazione	11
3.1.3	Norme da applicare	11
3.2	Difesa nei confronti di una contestazione in merito alla sussistenza del carattere distintivo	11
3.3	Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC.....	12
3.3.1	Data di riferimento	12
3.3.2	Nozione di malafede.....	12
3.3.2.1	Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede.....	13
3.3.2.2	Elementi che in genere non indicano l'esistenza della malafede.....	17
3.3.3	Prova della malafede.....	17
3.3.4	Relazione con altre disposizioni del RMC	18
3.3.5	Estensione della nullità	18

4	Cause di nullità relative.....	19
4.1	Introduzione.....	19
4.2	Motivi di nullità di cui dell’articolo 53, paragrafo 1, RMC	19
4.2.1	Norme da applicare	19
4.2.2	Date da prendere in considerazione	20
4.2.2.1.	Per la valutazione dell’elevato carattere distintivo o della notorietà.....	20
4.2.2.2.	Domanda basata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, RMC.....	20
4.3	Motivi di nullità di cui all’articolo 53, paragrafo 2, RMC – Altri diritti anteriori.....	21
4.3.1	Diritto al nome / diritto all’immagine	21
4.3.2	Diritto d’autore	22
4.3.3	Altri diritti di proprietà industriale	24
4.4	Mancata utilizzazione del marchio anteriore	25
4.5	Eccezioni opponibili nei confronti di una domanda di nullità basata su motivi relativi	26
4.5.1	Consenso alla registrazione	26
4.5.2	Domande di dichiarazione di nullità o domande riconvenzionali precedenti	27
4.5.3	Preclusione per tolleranza	27
4.5.3.1	Esempi di rigetto della richiesta di preclusione per tolleranza	28
4.5.3.2	Esempi di accoglimento (parziale) della richiesta di preclusione per tolleranza.....	29
5	Res Judicata	30

1 Osservazioni generali

1.1 Cause di annullamento

Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (RMC), i «procedimenti di annullamento» comprendono le domande di decadenza e le dichiarazioni di nullità.

I motivi di decadenza sono definiti nell'articolo 51 RMC, mentre i motivi di nullità sono stabiliti nell'articolo 52 RMC (motivi di nullità assoluta) e nell'articolo 53 RMC (motivi di nullità relativa). Il regolamento di esecuzione del RMC (REMC) tratta della decadenza e la nullità alle regole 37 - 41.

1.2 Procedimenti *inter partes*

I procedimenti di annullamento non vengono mai avviati dall'Ufficio autonomamente. L'iniziativa spetta al richiedente l'annullamento, anche nelle cause basate su motivi di nullità assoluta.

L'articolo 56, paragrafo 1, RMC definisce il *locus standi* che il richiedente deve avere per depositare una domanda di decadenza o di nullità. Per ulteriori dettagli consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punti 2.1. e 4.1.

1.3 Effetti della decadenza e della nullità

In base all'articolo 55, paragrafo 1, RMC, nel caso in cui sia dichiarata la **decadenza** del marchio, e nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti di cui al RMC stesso. Questo risulta particolarmente rilevante nei casi in cui una domanda di decadenza basata su motivi di non uso sia seguita dalla rinuncia al marchio comunitario. A tale proposito, il Tribunale ha stabilito che la parte che presenta domanda di decadenza ha un interesse legittimo nel portare avanti i procedimenti di decadenza nonostante la rinuncia al marchio comunitario da parte del suo titolare, dato che la continuazione dei procedimenti di decadenza può portare a una dichiarazione di non uso che, ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), RMC, impedisce al titolare del marchio comunitario di richiedere la conversione del proprio marchio (v. ordinanza del 24/10/2013, nella causa T-451/12, 'Stormberg', punto 48) (per quanto riguarda la nuova prassi seguita dall'Ufficio in relazione alle rinunce, v. Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punti 7.3.1 e 7.3.2).

Qualora una delle parti lo richieda, l'Ufficio può stabilire una data antecedente nella quale abbia avuto luogo uno dei motivi di decadenza, ammesso che la parte richiedente dimostri un legittimo interesse in proposito. Sulla base delle informazioni disponibili nel relativo fascicolo di causa, deve essere possibile definire accuratamente tale data antecedente, che in ogni caso deve essere fissata dopo il «periodo di dilazione» di cinque anni accordato al titolare del marchio comunitario a partire dalla registrazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 15 RMC (v. decisione del 28/07/2010, 3349 C, *ALPHATRAD*, confermata dalla decisione del 08/10/2012, R 0444/2011-1, punti 48-50 e dalla sentenza del 16/01/2014, T-538/12).

In base all'articolo 55, paragrafo 2, RMC, qualora ne sia stata **dichiarata la nullità**, il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti specificati nel RMC.

2 Decadenza

2.1 Introduzione

In base all'articolo 51, paragrafo 1, RMC, sussistono tre motivi di decadenza:

- il marchio comunitario non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni;
- il marchio è diventato generico per l'attività o l'inattività del suo titolare;
- il marchio è divenuto tale da poter indurre in errore in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare o col suo consenso.

Questi motivi sono esaminati più dettagliatamente nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, RMC, se le cause di decadenza sussistono solo per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

2.2 Non uso del marchio comunitario – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la sua registrazione e prima della presentazione della domanda di annullamento, non ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15 RMC, sarà dichiarato decaduto, a meno che non vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In base all'articolo 51, paragrafo 2, RMC, se il marchio è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è stato utilizzato.

Per quanto riguarda gli **aspetti procedurali** della presentazione della prova (limiti di tempo per la presentazione della prova, ulteriori fasi di osservazioni e produzione di prove aggiuntive attinenti, traduzione delle prove, ecc.), consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti.

Le norme di prassi applicabili alla **valutazione sostanziale** della prova dell'uso di diritti anteriori nei procedimenti di opposizione si possono applicare alla valutazione dei requisiti per la decadenza per non uso (v. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, capitolo 2, Norme sostanziali). Tuttavia, occorre tener presenti alcune particolarità nel contesto dei procedimenti di decadenza che verranno esaminate qui di seguito.

2.2.1 Onere della prova

Ai sensi della regola 40, paragrafo 5, REMC, l'onere della prova incombe sul titolare del marchio comunitario.

Il ruolo dell'Ufficio consiste nel valutare gli elementi di prova addotti dinanzi ad esso alla luce delle memorie delle parti. L'Ufficio non può determinare *ex officio* l'uso effettivo di marchi anteriori, né è suo compito raccogliere autonomamente elementi di prova. Anche i titolari di marchi presumibilmente noti devono addurre prove per dimostrare il loro uso effettivo.

2.2.2 Uso effettivo

Ai sensi della regola 40, paragrafo 5, in combinato disposto con la regola 22, paragrafo 3, REMC, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio contestato, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato.

Come indicato in precedenza, la valutazione dell'uso effettivo (che comprende il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione) è la stessa che viene effettuata nei procedimenti di annullamento e di opposizione. Pertanto, occorre far riferimento alle considerazioni svolte nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, capitolo 2, Norme sostanziali.

Il mancato uso effettivo per alcuni dei prodotti/servizi oggetto della contestazione nell'ambito di una causa di decadenza comporta la decadenza del marchio comunitario registrato relativamente a tali prodotti/servizi. Di conseguenza è necessario porre grande cura nella valutazione degli elementi di prova dell'utilizzazione nei procedimenti di decadenza riguardanti **l'uso dei prodotti/servizi per i quali il marchio è stato registrato (e contestato)**.

N° causa	Commento
R 1857/2011-4 AQUOS	Il marchio era stato registrato per i prodotti <i>articoli per la pesca; equipaggiamento per la pesca; accessori per la pesca</i> compresi nella Classe 28. La Commissione ha confermato la decisione della divisione Annullamento e ha mantenuto la registrazione del marchio per <i>canne da pesca e lenze da pesca</i> (queste ultime non contestate) nella Classe 28. La Commissione concordò con la divisione Annullamento che le prove d'uso mostravano un uso effettivo del marchio contestato in relazione a <i>canne da pesca</i> e che queste ultime sono sufficientemente distinte dalle vaste categorie costituite dagli <i>articoli per la pesca</i> e dall' <i>equipaggiamento per la pesca</i> al punto da formare sottocategorie logiche. Questa conclusione non è stata contestata dal ricorrente.

2.2.3 Periodo da prendere in considerazione

La data di riferimento è la data in cui la **domanda di decadenza** è stata depositata.

- Il marchio comunitario è soggetto a decadenza solo se è stato registrato almeno cinque anni prima di tale data.
- Ove questa condizione sia soddisfatta, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato entro i cinque anni precedenti tale data (il periodo di cinque anni si calcola a ritroso partendo dalla data di riferimento).

Eccezione: qualora l'uso effettivo del marchio abbia avuto inizio o sia stato ripreso nei tre mesi precedenti il deposito della domanda di decadenza, tale uso non verrà preso

in considerazione se si effettuano preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare del marchio abbia appreso che la domanda di decadenza potrebbe essere presentata (articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC).

L'onere della prova per questa eccezione incombe sul richiedente la decadenza, il quale deve dimostrare di avere reso il titolare del marchio **consapevole della propria intenzione** di depositare una domanda di decadenza.

2.2.4 Ragioni legittime per la mancata utilizzazione

Occorre far riferimento alle considerazioni svolte nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, capitolo 2, Norme sostanziali e, in particolare, al punto 2.11.

2.3 Marchio comunitario divenuto denominazione abituale (termine generico) – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC

Un marchio comunitario viene revocato se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, esso è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.

2.3.1 Onere della prova

Incombe al richiedente l'onere di provare che il termine è divenuto denominazione abituale nel commercio per:

- l'attività, o
- l'inattività

del titolare.

L'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente la revoca (sentenza del 13/09/2013, T-320/10, *Castel*, punto 28). Nel quadro di tale procedura, essa può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente la revoca. Se la richiesta di revoca è fondata solo sull'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC, il marchio non potrà essere revocato per il fatto di essere, ad esempio, contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

2.3.2 Date da prendere in considerazione

Il richiedente revoca deve dimostrare che il marchio è divenuto il nome comune in commercio per il prodotto o il servizio in questione dopo la data di registrazione del marchio comunitario, anche se fatti o circostanze avvenuti tra la domanda e la registrazione possono essere presi in considerazione. Il fatto che il segno era, alla data della domanda, il nome comune usato in commercio per i prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione sarebbe rilevante solo nel contesto di un ricorso di nullità.

2.3.3 Pubblico di riferimento

Un marchio comunitario può essere revocato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC nel caso in cui sia divenuto denominazione abituale del prodotto o del servizio non solo per una parte, ma per la vasta maggioranza del pubblico di riferimento, compresi gli operatori che intervengono nella commercializzazione del prodotto o del servizio in questione (sentenza del 29/04/2004, C-371/02, *Bostongurka*, punti 23 e 26). Non è necessario che il segno diventi il nome comune per un prodotto dal punto di vista sia dei venditori sia degli utenti finali del prodotto (sentenza del 06/03/2014, C-409/12, *Kornspitz*, punto 30). È sufficiente che i venditori del prodotto finito non informino i propri clienti che il segno è stato registrato come un marchio, né offrano loro assistenza clienti, che comprende l'indicazione dell'origine dei prodotti in vendita (sentenza del 06/03/2014, C-409/12, *Kornspitz*, punti 23-25).

2.3.4 Denominazione abituale

Un segno è considerato la «denominazione abituale nel commercio» se è prassi consolidata nel commercio usare il termine in questione per designare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (v. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, capitolo 2, Impedimenti assoluti, punto 2.4). Non è necessario dimostrare che il termine descrive direttamente una qualità o caratteristica dei prodotti o dei servizi, ma semplicemente che esso viene effettivamente utilizzato nel commercio per riferirsi a tali prodotti o servizi. È più probabile che la forza distintiva di un marchio degeneri quando un segno è evocativo o appropriato in qualche modo, soprattutto se ha connotazioni positive che portano altri ad affidarsi alla sua idoneità a designare non solo un prodotto o servizio di un determinato produttore, ma un particolare tipo di prodotto o servizio (decisione del 30/01/2007, 1020 C, *STIMULATION*, punti 22, 32 e segg.).

Il fatto che un marchio sia usato come sinonimo di un prodotto o servizio specifico è un'indicazione del fatto che ha perso la sua capacità di distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi da quelli di altre imprese. Un indizio del fatto che un marchio è divenuto generico è quando esso viene comunemente usato nella lingua parlata per riferirsi a un particolare tipo o caratteristica dei prodotti o servizi. Tuttavia questo fatto non è di per sé decisivo: è necessario stabilire se il marchio sia ancora in grado di distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi da quelli di altre imprese.

Anche l'assenza di qualsiasi termine alternativo o l'esistenza di un solo termine lungo e complicato può essere un'indicazione che il segno è divenuto la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio specifico.

2.3.5 Difesa per il titolare

Qualora il titolare del marchio comunitario abbia agito nel modo che poteva ragionevolmente essere previsto nel caso di specie (ad esempio abbia organizzato una campagna televisiva o abbia pubblicato annunci pubblicitari in giornali e riviste pertinenti), il marchio comunitario non può essere revocato. Il titolare deve poi verificare se il suo marchio compare nei dizionari come termine generico; se del caso, il titolare può chiedere all'editore che nelle future edizioni il marchio sia corredato dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato (articolo 10, RMC).

2.4 Marchio comunitario divenuto ingannevole – Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMC

Se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi, il marchio comunitario può essere dichiarato decaduto. In questo contesto, la qualità si riferisce a una caratteristica o un attributo più che a un grado o livello di eccellenza.

2.4.1 Onere della prova

L'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente la revoca (sentenza del 13/09/2013, T-320/10, *Castel*, punto 28). Nel quadro di tale procedura, essa può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente la revoca.

L'onere di provare che il marchio è diventato fuorviante poggia sul richiedente la revoca, che deve inoltre dimostrare che è l'uso fatto dal titolare che causa l'effetto fuorviante. Se l'utilizzo avviene ad opera di un soggetto terzo, spetta al richiedente la revoca l'onere di dimostrare che il proprietario ha acconsentito a tale uso, a meno che il terzo sia un licenziatario del titolare.

2.4.2 Date da prendere in considerazione

Il richiedente la revoca deve dimostrare che il marchio è diventato tale da indurre in errore il pubblico, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi in questione, dopo la data di registrazione del marchio comunitario. Se il segno era già ingannevole o tali da ingannare il pubblico alla data di applicazione, questo sarebbe rilevante nel contesto di un'azione di nullità

2.4.3 Norme da applicare

Le Direttive in materia di esame contengono dettagli in merito ai criteri da applicare per valutare se una domanda di marchio comunitario è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC (Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, capitolo 2, Impedimenti assoluti, punto 2.7, Carattere ingannevole). I criteri sono confrontabili a quelli applicati nei procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), RMC.


2.4.4 Esempi

Un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica sarà di norma percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione al luogo da cui provengono le merci. L'unica eccezione a questa regola è quando il rapporto tra il nome geografico e i prodotti è manifestamente così fantasioso (per esempio, perché il luogo non è noto al pubblico, ed è improbabile che lo diventi, come luogo di origine delle merci in questione) che i consumatori non faranno tale collegamento.

A questo proposito, il marchio MÖVENPICK OF SWITZERLAND è stato annullato perché i prodotti in questione erano fabbricati (stando ai fatti) esclusivamente in Germania, e non in Svizzera (decisione del 12/02/2009, R 0697/2008-1, *MÖVENPICK OF SWITZERLAND*)

Inoltre, qualora un marchio contenente gli elementi verbali «capra» e «formaggio» e un elemento figurativo che raffigura chiaramente una capra sia registrato per «formaggio di capra» e ne venga dimostrato l'uso per formaggi non a base di latte di capra, il marchio comunitario sarà dichiarato decaduto.

Qualora un marchio contenente gli elementi verbali «pura lana vergine» sia registrato per «abbigliamento» e ne venga dimostrato l'uso per abbigliamento realizzato in fibre artificiali, il marchio comunitario sarà dichiarato decaduto.

Qualora un marchio contenente le parole «vera pelle» o il corrispondente pittogramma sia registrato per «calzature» e ne venga dimostrato l'uso per calzature non realizzate in pelle, il marchio comunitario sarà dichiarato decaduto. 

3 Motivi di nullità assoluta

3.1 Marchio comunitario registrato in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMC

Se, al momento della sua domanda corrispondente, poteva essere possibile sollevare un'obiezione nei confronti del marchio comunitario ai sensi di uno qualsiasi dei motivi elencati all'articolo 7, RMC, lo stesso può essere dichiarato non valido.

3.1.1 Onere della prova

Scopo dei procedimenti di nullità è, tra l'altro, quello di permettere all'Ufficio di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d'ufficio nel processo di registrazione in forza dell'articolo 37, paragrafo 1, RMC (sentenza del 30/05/2013, T-396/11, *Ultrafilter international*, punto 20).

Il Tribunale ha stabilito che, nei procedimenti di nullità, l'Ufficio non possa esaminare nuovamente, d'ufficio, tutti gli impedimenti assoluti, bensì soltanto quelli adottati dal richiedente. Il marchio gode di una **presunzione di validità e spetta al richiedente la nullità invocare presso l'Ufficio i fatti specifici che mettono in dubbio la validità del marchio** (v. sentenza del 13/09/2013, T-320/10, *Castel*, punti 27-29).

Di conseguenza, l'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente della dichiarazione di nullità (sentenza del 13/09/2013, T-320/10, *Castel*, punto 28). Nel quadro di tale procedura, esso può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente della dichiarazione di nullità.

Uno degli argomenti che il titolare del marchio comunitario può addurre per appellarsi contro la domanda di nullità del richiedente è la prova del fatto che il marchio ha

acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto (v. paragrafo 3.2 sotto).

3.1.2 Date da prendere in considerazione

Il Tribunale ha ritenuto che l'esame mirato a decidere se registrare o dichiarare nullo un marchio vada condotto sulla base della situazione alla data della presentazione della corrispondente domanda, non della sua registrazione (sentenza del 03/06/2009, T-189/07, *Flugbörse*; confermata dall'ordinanza del 23/04/2010, C-332/09 P, *Flugbörse*).

In generale, non vengono presi in considerazione sviluppi o eventi successivi alla data della presentazione della domanda o alla data di priorità. Ad esempio, il fatto che un segno sia divenuto, dopo la data della presentazione della domanda, il termine comunemente usato nel commercio per i prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione è in linea di principio irrilevante ai fini dell'esame di una domanda di nullità (sarebbe rilevante solo nel contesto di una domanda di decadenza). Tuttavia tali fatti possono essere comunque presi in considerazione se e nella misura in cui essi consentono di trarre conclusioni riguardo alla situazione alla data della domanda del marchio comunitario.

3.1.3 Norme da applicare

Le Direttive concernenti l'esame illustrano in dettaglio i criteri da applicare per valutare se una domanda di marchio comunitario sia conforme all'articolo 7, RMC. I criteri sono identici a quelli applicati nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMC.

3.2 Difesa nei confronti di una contestazione in merito alla sussistenza del carattere distintivo

Un marchio in contrasto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMC non sarà dichiarato nullo se ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto (articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, RMC).

Nell'ambito dei procedimenti di nullità, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso costituisce un'eccezione ai motivi di nullità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMC. Trattandosi di un'eccezione, l'onere della prova ricade sulla parte che cerca di basarsi sulla stessa, ovvero il titolare del marchio contestato. Il titolare del marchio contestato si trova nella posizione migliore per addurre prove a supporto dell'asserzione che il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto dello stesso (per esempio in relazione all'intensità, alla portata geografica, alla durata dell'uso, all'investimento promozionale). Di conseguenza, laddove al titolare del marchio contestato venga richiesto di addurre prova del carattere distintivo acquisito durante l'uso, ma questi non adempia a tale richiesta, il marchio deve essere dichiarato non valido (sentenza del 19/06/2014, casi congiunti C-217/13 e C-218/13, *Oberbank e.a.*, punti 68-71).

La situazione sarà valutata conformemente alla parte pertinente delle Direttive concernenti l'esame.

Il titolare deve dimostrare:

- che il marchio ha acquisito un carattere distintivo alla data della domanda o alla data di priorità oppure anteriormente (articolo 7, paragrafo 3, RMC); oppure;
- che il carattere distintivo è stato acquisito dopo la registrazione (articolo 52, paragrafo 2, RMC).

La prova dell'uso durante il periodo tra la data della domanda e la data di registrazione può essere utilizzata per sostenere una conclusione di carattere distintivo acquisito successivamente alla registrazione.

3.3 Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC

Per il RMC la malafede costituisce esclusivamente un motivo di nullità assoluta per un marchio comunitario, da invocare dinanzi all'UAMI o mediante una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione. Pertanto, la malafede non ha alcuna rilevanza nei procedimenti di esame o di opposizione (per i procedimenti di opposizione, v. sentenza del 17/12/2010, T-192/09, *Seve Trophy*, punto 50).

3.3.1 Data di riferimento

La data di riferimento per determinare se il titolare del marchio comunitario abbia agito in malafede è la data di deposito della domanda di registrazione. Tuttavia, occorre osservare che:

- si possono prendere in considerazione fatti ed elementi di prova anteriori al deposito per interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del marchio comunitario. Tali fatti includono, in particolare, l'eventualità che la registrazione del marchio sia già avvenuta in uno Stato membro, le circostanze in cui il marchio è stato creato e l'utilizzo che ne è stato fatto dopo la sua creazione (v. paragrafo 3.3.2.1, punto 3 *infra*);
- talvolta possono essere considerati fatti ed elementi di prova successivi al deposito al fine di interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del marchio comunitario, in particolare per stabilire se il titolare abbia fatto o meno uso del marchio dopo la registrazione (v. paragrafo 3.3.2.1, punto 3 *infra*).

3.3.2 Nozione di malafede

Come ha osservato l'avvocato generale Sharpston (conclusioni del 12/03/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punto 36), la nozione di malafede di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC non è definita, delimitata e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa. Tuttavia, la Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni su come interpretare tale nozione nella sentenza della stessa causa, come ha fatto il Tribunale in occasione di altre cause (sentenze dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*; del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*; e sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*). Nella sua pronuncia preliminare del 27/06/2013, C-320/12, *Malaysia Diary*, la Corte di giustizia ha dichiarato che la nozione di malafede è

un concetto autonomo del diritto dell'Unione europea al quale deve essere data un'interpretazione uniforme all'interno dell'Unione stessa.

Una definizione della malafede è la seguente: «un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà» (conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, paragrafo 60; decisione analoga dello 01/04/2009, R 0529/2008-4 – FS, punto 14).

Per determinare se il titolare abbia agito o meno in malafede al momento del deposito della domanda, occorre eseguire una valutazione generale in cui devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti del singolo caso di specie. Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo di tali elementi.

3.3.2.1 Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede

La giurisprudenza mostra tre fattori cumulativi particolarmente rilevanti in merito:

1. identità/confondibilità dei segni: il marchio comunitario apparentemente registrato in malafede deve essere identico o confondibile con il segno cui fa riferimento il richiedente la nullità. Sebbene l'identità o la confondibilità dei marchi non sia sufficiente di per sé a provare la malafede (relativamente all'identità, v. sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punto 90), un marchio differente o non confondibile non suffraga l'ipotesi di malafede;
2. conoscenza dell'uso di un segno identico o confondibile: il titolare del marchio comunitario conosceva o doveva essere a conoscenza dell'uso di un segno identico o confondibile da parte di un terzo relativamente a prodotti o servizi identici o di natura analoga.

Tale conoscenza si configura, ad esempio, quando le parti siano state in rapporti d'affari tra loro («non poteva ignorare, se non addirittura sapeva, che l'interveniente usava da molto tempo il segno», sentenza dell'11/07/2013, T-321/10, *Gruppo Salini*, punto 25) oppure quando la notorietà del segno, anche come marchio «storico», è un fatto ben noto (sentenza del 08/05/2014, T-327/12, *Simca*, punto 50).

La presunzione che il titolare sia consapevole di tale utilizzo («o doveva essere a conoscenza») discende, *inter alia*, da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato o dalla durata di tale utilizzo. Infatti, maggiore è la durata di tale utilizzo, più è verosimile che il titolare ne fosse a conoscenza (sentenza dell'11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punto 39). Tuttavia, la presunzione che il titolare sia a conoscenza dell'utilizzo è meno probabile nel caso in cui il segno sia stato registrato in uno Stato non membro e sia trascorso solo un breve periodo tra la registrazione in tale Stato e la domanda di registrazione in uno Stato dell'UE (sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punto 61).

La conoscenza di un segno antecedente identico o simile per prodotti o servizi identici o simili non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza della malafede (sentenza dell'11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punti 40, 48 e 49). Non può escludersi ad esempio che, quando vari produttori utilizzano, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili, idonei a creare

confusione con il segno per cui viene chiesta la registrazione, il titolare, mediante la registrazione di detto segno, persegua un obiettivo legittimo. Questo potrebbe essere il caso in cui il titolare del marchio comunitario sa, al momento del deposito della domanda di registrazione, che un'impresa terza utilizza il marchio soggetto a registrazione, creando presso la propria clientela l'illusione che la stessa distribuisca ufficialmente i prodotti venduti con detto marchio, nonostante essa non ne abbia ricevuto l'autorizzazione (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punto 27).

Similmente, il fatto che il richiedente sappia, o debba sapere, che, al momento del deposito della sua domanda, una terza parte sta utilizzando un marchio all'estero che può essere confuso con il marchio per il quale si è richiesta la registrazione non è sufficiente, di per sé, per consentire di concludere che il richiedente sta agendo in malafede secondo il significato conferito a tale termine da tale disposizione (pronuncia preliminare del 27/06/2013, C-320/12, *Malaysia Dairy*, punto 37).

La conoscenza o la presunzione della conoscenza di un segno esistente non è richiesta nel caso in cui il titolare del marchio comunitario eluda il sistema con l'intenzione di impedire che qualsiasi segno simile venga immesso sul mercato (v., per esempio, la proroga artificiosa del periodo di dilazione per il mancato utilizzo nel paragrafo 3.3.2.1, punto 3, lettera c) *infra*).

3. Intenzione fraudolenta del titolare del marchio comunitario: è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive (sentenza dell'11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punto 42). Anche in questo caso, vari elementi possono essere ritenuti rilevanti come, ad esempio, i seguenti casi di specie:

(a) la malafede sussiste quando si può dedurre che il fine del richiedente del marchio comunitario consiste nel «cavalcare l'onda» della notorietà dei marchi registrati del richiedente la nullità e nel trarre vantaggio da tale notorietà (sentenza del 08/05/2014, T-327/12, *Simca*, punto 56).

(b) benché il sistema del marchio comunitario non preveda come requisito che il titolare, al momento del deposito della domanda di marchio comunitario, debba avere anche l'intenzione di utilizzarlo, ciò si potrebbe considerare un indizio di intenzione fraudolenta qualora, successivamente, diventi palese che l'unico fine del titolare era impedire che un terzo entrasse nel mercato (sentenza del 11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punto 44).

Per contro, se il marchio viene depositato in base a una logica commerciale e si può presumere che il titolare del marchio comunitario intenda utilizzare il segno come marchio, ciò tenderebbe a indicare l'assenza di un'intenzione fraudolenta. Per esempio, nel caso in cui esista una «strategia commerciale» come la registrazione di un marchio comunitario posteriormente alla sua registrazione in uno Stato membro (sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punto 58), se si dimostra l'intenzione, da parte del titolare del marchio comunitario, di sviluppare la sua attività commerciale, per esempio mediante un contratto di licenza (sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punto 67) o se il titolare aveva un incentivo commerciale per garantire al marchio una tutela più estesa, ad esempio un aumento del

numero di Stati membri in cui il titolare genera fatturato relativamente ai prodotti commercializzati con tale marchio (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punti 20 e 23).

L'esistenza di un rapporto diretto o indiretto tra le parti prima del deposito del marchio comunitario, per esempio un rapporto pre-contrattuale, contrattuale o post-contrattuale (residuo), può anche essere un indizio di malafede da parte del titolare del marchio comunitario (sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punti 85-87; sentenza dell'11/07/2013, T-321/10, *Gruppo Salini*, punti 25-32). In tali casi, la registrazione del segno a proprio nome da parte del titolare del marchio comunitario può, a seconda delle circostanze, essere considerata una violazione delle consuetudini commerciali e professionali di lealtà;

- (c) un esempio di situazione che può essere presa in considerazione al fine di stabilire se il titolare del marchio comunitario era in malafede è costituito dal tentativo, da parte sua, di prorogare artificialmente il periodo di dilazione per il mancato utilizzo, per esempio depositando una domanda reiterata per un marchio anteriore al fine di evitare la perdita di un diritto a seguito del mancato utilizzo (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punto 27).

È necessario distinguere questo caso dalla situazione in cui il titolare del marchio comunitario, conformemente alla normale prassi commerciale, cerca di tutelare le modifiche subite dal proprio segno, per esempio nel caso dell'evoluzione di un logo (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punti 36 e segg.).

Oltre ai tre elementi summenzionati, gli altri elementi potenzialmente pertinenti individuati nella giurisprudenza e/o nella prassi dell'Ufficio nel valutare l'esistenza della malafede comprendono:

- (i) le circostanze all'origine del segno contestato, l'utilizzo a partire dalla sua creazione nonché la logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione di detto segno come marchio comunitario (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punti 21 e segg.; sentenza del 08/05/2014, T-327/12, *Simca*, punto 39);
- (ii) la natura del marchio richiesto. Laddove il segno interessato consista nella forma e nella presentazione d'insieme di un prodotto, l'esistenza della malafede del titolare del marchio comunitario potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine alla forma e alla presentazione di un prodotto venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di usare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili (sentenza del 11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punto 50);
- (iii) il grado intrinseco o acquisito della capacità distintiva del segno del richiedente la nullità e del segno del titolare del marchio, nonché il suo grado di notorietà, anche se questo è soltanto residuo (sentenza del 08/05/2014, T-327/12, *Simca*, punti 40, 46 e 49);

- (iv) il fatto che il marchio nazionale sul quale il titolare del marchio comunitario ha basato una rivendicazione di priorità sia stato dichiarato nullo per malafede (decisione del 30/07/2009, R 1203/2005-1 – *BRUTT*);
- (v) una richiesta di indennizzo economico avanzata dal titolare del marchio comunitario nei confronti del richiedente la nullità, nel caso in cui vi sia evidenza del fatto che il titolare del marchio comunitario era a conoscenza dell'esistenza dell'antecedente segno identico o simile confondibile e si aspettava di ricevere una proposta di indennizzo economico dal richiedente la nullità (sentenza del 08/05/2014, T-327/12, *Simca*, punto 72). D'altro canto, in una causa precedente, il Tribunale ha ritenuto che persino una richiesta di indennizzo apparentemente sproporzionata non costituisce, di per sé, malafede, qualora il richiedente la nullità non fornisca prova del fatto che il titolare del marchio comunitario poteva non essere a conoscenza dell'esistenza del marchio antecedente. In questa causa, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il titolare del marchio comunitario aveva registrato, nel 1994, un marchio identico al marchio comunitario impugnato presso l'ufficio dei marchi spagnolo (sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punti 1-22 e 88).

Infine, la giurisprudenza e/o l'Ufficio hanno identificato una serie di fattori che, considerati singolarmente, non sono sufficienti per determinare la malafede, ma che, in combinazione con altri fattori rilevanti (da identificarsi caso per caso), possono indicare l'esistenza di malafede:

- il fatto che un marchio comunitario anteriore, molto simile, sia stato dichiarato decaduto per prodotti o servizi rientranti in una serie di classi non è di per sé sufficiente a far trarre conclusioni di alcun genere in merito alle intenzioni del titolare del marchio comunitario al momento del deposito della domanda di registrazione relativamente agli stessi prodotti e servizi (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punto 45);
- il fatto che la domanda di registrazione del marchio comunitario contestato sia stata depositata tre mesi prima della scadenza del periodo di tolleranza per i marchi comunitari anteriori non è sufficiente a controbilanciare gli elementi che dimostrano che l'intenzione del titolare del marchio comunitario era quella di depositare un marchio ammodernato relativo a un elenco aggiornato di servizi (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punti 50 e 51);
- il deposito di domande di nullità nei confronti dei marchi del richiedente la nullità costituisce l'esercizio legittimo di un diritto esclusivo da parte del titolare del marchio comunitario e non può dimostrare di per sé alcuna intenzione fraudolenta da parte sua (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punto 66);
- il fatto che, dopo aver ottenuto la registrazione del marchio comunitario contestato, il titolare abbia intimato ad altre parti di cessare di utilizzare un segno simile nelle loro relazioni commerciali non rappresenta un indizio di malafede. Una siffatta domanda rientra nelle prerogative collegate alla registrazione di un marchio comunitario; v. articolo 9 RMC (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punto 33). Tuttavia, in circostanze nelle quali tale richiesta è collegata ad altri fattori (per esempio il fatto che il marchio non venga utilizzato), può essere un'indicazione dell'intento di evitare che altre parti entrino nel mercato;

- il fatto che i segni in questione siano identici non può dimostrare la malafede in mancanza di ogni altro pertinente elemento (sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punto 90). Inoltre, il semplice fatto che le differenze tra il marchio comunitario in questione e il precedente marchio comunitario registrato dallo stesso titolare siano così insignificanti da non essere notate dal consumatore medio non può portare a stabilire che il marchio comunitario contestato è una mera domanda ripetuta resa in malafede (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punti 33-34). L'evoluzione nel corso del tempo di un logo inteso come rappresentazione grafica di un marchio costituisce una usuale prassi aziendale (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punto 36).

3.3.2.2 Elementi che in genere non indicano l'esistenza della malafede

La giurisprudenza ha individuato diversi elementi che in genere non dimostrano la malafede.

- estendere la tutela di un marchio nazionale facendolo registrare come marchio comunitario rientra nell'ambito di una normale strategia commerciale dell'azienda (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punto 23; sentenza dello 01/02/2012, T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*, punto 58);
- la malafede non può essere riscontrata sulla base della lunghezza dell'elenco dei prodotti e dei servizi esposti nella domanda di registrazione (sentenza del 07/06/2011, T-507/08, *16PF*, punto 88). In linea di principio è legittimo che un'impresa solleciti la registrazione di un marchio non solo per le categorie di prodotti e di servizi che essa commercializza al momento del deposito, ma anche per altre categorie di prodotti e servizi che la stessa ha intenzione di commercializzare in futuro (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punto 25; sentenza del 07/06/2011, T-507/08, *16PF*, punto 88);
- il fatto che il titolare di più marchi nazionali decida di depositare una domanda di marchio comunitario per uno solo di essi e non per tutti non può essere considerato un indizio di malafede. La scelta di tutelare un marchio sia su scala nazionale che su scala comunitaria rientra nella mera strategia commerciale del suo titolare e non spetta pertanto né all'UAMI né al Tribunale interferire in tale scelta (sentenza del 14/02/2012, T-33/11, *BIGAB*, punto 29);
- se un segno gode di notorietà a livello nazionale e il titolare deposita la domanda per la sua registrazione come marchio comunitario, il grado di notorietà potrebbe giustificare l'interesse del titolare ad assicurare una maggiore tutela giuridica (sentenza dell'11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, punti 51 e 52).

3.3.3 Prova della malafede

La buona fede si presume fino a prova contraria (sentenza del 13/12/2012, T-136/11, *Pelikan*, punto 57). Il richiedente la nullità deve dimostrare l'esistenza di malafede da parte del titolare del marchio comunitario al momento del deposito di quest'ultimo, per esempio provando che il titolare del marchio comunitario non aveva intenzione di utilizzarlo o aveva intenzione di impedire a terzi di entrare nel mercato. Le decisioni

della Commissione di ricorso del 12/07/2013 nei casi URB (R-1306/2012-4, R-1309/2012-4 e R-1310/2012-4) chiariscono che la malafede deve essere chiaramente provata dal richiedente.

3.3.4 Relazione con altre disposizioni del RMC

Se l'articolo 8, paragrafo 3, RMC è una manifestazione del principio secondo cui le transazioni commerciali devono essere condotte in buona fede, l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMC è l'espressione generale di tale principio (v. pagg. 4 e segg. delle Direttive sull'articolo 8, paragrafo 3, RMC).

3.3.5 Estensione della nullità

Qualora risulti dimostrata la malafede del titolare del marchio comunitario, esso viene dichiarato nullo nella sua globalità anche per quanto riguarda i prodotti e i servizi che non corrispondono a quelli trattati dal marchio del richiedente la nullità. L'unica eccezione si ha quando il richiedente ha rivolto la sua domanda di nullità contro soltanto parte dei prodotti o dei servizi coperti dal marchio comunitario contestato, nel qual caso l'accertamento dell'esistenza di malafede invaliderebbe il marchio comunitario soltanto per i prodotti e i servizi che sono stati contestati.

Per esempio, nella sua decisione R-0219/2009-1 (*GRUPPO SALINI/SALINI*), la Commissione di ricorso, ha concluso che la malafede era stata provata e ha dichiarato la nullità del marchio comunitario contestato nella sua totalità, e quindi anche in relazione a servizi (assicurazioni, servizi finanziari e monetari nella Classe 36 e servizi in materia di software e hardware nella Classe 42) che non presentavano affinità alcuna con i servizi di costruzione, manutenzione e installazione nella Classe 37 del richiedente la nullità.

Il Tribunale Generale confermò la decisione della Commissione di ricorso e affermò che una conclusione che ravvisi malafede all'atto del deposito del marchio comunitario contestato deve condurre soltanto ad una dichiarazione di nullità del marchio comunitario nella sua interezza (sentenza dell'11/07/2013, T-312/10; *Gruppo Salini*, punto 48).

Mentre il Tribunale non spiegò le ragioni a fondamento della propria conclusione in merito alla portata delle conseguenze della malafede, si può dedurre con ragionevole certezza che il Tribunale fu dell'avviso che la protezione dell'interesse generale a che le transazioni d'affari e commerciali siano condotte onestamente giustifica la dichiarazione di nullità totale di un marchio comunitario, quindi anche per prodotti/servizi che non sono affini a quelli del richiedente la nullità e che non appartengono ad un settore di mercato contiguo.

Pertanto pare del tutto logico che la dichiarazione di nullità, una volta dichiarata, si estenda a tutti i prodotti/servizi coperti dal marchio comunitario contestato, compresi quelli che, nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, verrebbero ritenuti non affini.

4 Cause di nullità relative

4.1 Introduzione

L'articolo 53 RMC consente ai titolari di diritti anteriori di presentare una domanda di nullità di un marchio comunitario in una serie di casi (motivi) elencati di seguito.

- Gli stessi motivi dei procedimenti di opposizione:
 - un marchio anteriore, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, RMC, è identico o simile al marchio comunitario oggetto della contestazione e riguarda prodotti e servizi identici o simili o gode di notorietà (articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMC in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), e l'articolo 8, paragrafo 5, RMC);
 - il marchio è stato registrato da un agente o da un rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo (articolo 53, paragrafo 1, lettera b), RMC in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMC);
 - un marchio non registrato o un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale possono rendere nulla la registrazione del marchio se le legislazioni nazionali consentono al titolare del contrassegno di vietarne l'uso (articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMC in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMC).

- Vi è poi un ulteriore motivo basato su **un altro diritto anteriore**, in base alla normativa dell'UE o nazionale (ivi compresi i diritti derivanti da accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro), che autorizza il suo titolare a vietare l'uso del marchio oggetto della contestazione (articolo 53, paragrafo 2, RMC), in particolare:
 - il diritto al nome;
 - il diritto all'immagine;
 - il diritto d'autore;
 - il diritto di proprietà industriale.

Questi **motivi** sono ulteriormente illustrati di seguito (sezioni 4.2. e 4.3).

Come nei procedimenti di opposizione, il titolare del marchio oggetto della contestazione può domandare al richiedente la nullità la produzione di **prove dell'uso effettivo** del proprio marchio anteriore. Le particolarità attinenti al periodo di riferimento per valutare l'uso effettivo nei procedimenti di nullità sono espone nella sezione 4.4.

Infine, il RMC contiene una serie di disposizioni a cui il titolare del marchio comunitario può appellarsi contro la domanda di nullità in base al tipo di diritto anteriore invocato (per es. se sussiste o meno un marchio comunitario anteriore o un marchio nazionale). Tali disposizioni sono illustrate nella sezione 4.5.

4.2 Motivi di nullità di cui dell'articolo 53, paragrafo 1, RMC

4.2.1 Norme da applicare

I presupposti sostanziali per considerare l'esistenza di un diritto anteriore di cui all'articolo 53, paragrafo 1, RMC, in combinato disposto con l'articolo 8, RMC come causa di dichiarazione di nullità sono gli stessi del procedimento di opposizione.

Pertanto, si applicano al riguardo le Direttive, parte C, Opposizione, in particolare, la sezione 2 (Identità e Rischio di confusione); la sezione 3 (Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio); la sezione 4 (Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC); e la sezione 5 (Marchi che godono di notorietà).

4.2.2 Date da prendere in considerazione

4.2.2.1. Per la valutazione dell'elevato carattere distintivo o della notorietà

Analogamente a quanto avviene nei procedimenti di opposizione, in quelli di nullità il richiedente, sulla base di un accresciuto carattere distintivo oppure della notorietà, deve dimostrare che il suo diritto anteriore ha acquisito **un accresciuto carattere distintivo oppure notorietà** alla data di **deposito** del marchio oggetto della contestazione, tenuto conto, ove occorra, di eventuali diritti di priorità invocati. Inoltre, la notorietà o l'accresciuto carattere distintivo del marchio precedente deve essere ancora attuale nel momento in cui **viene adottata la decisione in merito alla nullità**.

Nei procedimenti di opposizione, dato il breve lasso di tempo tra il deposito del marchio comunitario e la decisione di opposizione, si presume di norma che l'elevato carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore sia ancora attuale al momento della decisione¹. Nei procedimenti di nullità, tuttavia, il lasso di tempo può essere notevole: in tal caso, il richiedente la nullità deve provare che il suo diritto anteriore continua a godere di un accresciuto carattere distintivo o di notorietà nel momento in cui viene adottata la decisione sulla nullità.

4.2.2.2. Domanda basata sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMC

In caso di domanda di nullità basata sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMC, il richiedente la nullità deve provare che **l'utilizzo nel commercio** di un segno anteriore **abbia una portata non puramente locale** alla **data di deposito** del marchio oggetto della contestazione (o la data di priorità, se del caso). Nei **procedimenti di nullità**, il richiedente deve anche dimostrare che il segno avente portata non puramente locale sia stato utilizzato in un altro periodo, ossia **al momento del deposito della domanda di nullità**. Questa condizione si desume dal disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMC, il quale afferma che un marchio comunitario è dichiarato nullo «allorché **esiste** un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste dallo stesso paragrafo» (decisione della divisione Annullamento del 05/10/2004, n°606 C, *ANKER* e decisione R 1822/2010-2 *Baby Bambolina*, punto 15). Una volta dimostrato, tale requisito si considera ancora soddisfatto **nel momento in cui viene adottata la decisione in merito alla nullità**, salvo prova contraria (per es. viene invocata a sostegno la denominazione sociale di un'azienda che, tuttavia, ha cessato l'attività).

Esistono ulteriori particolarità concernenti la **motivazione e l'ammissibilità** di cui alle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

¹Vedi Direttive sulle Prassi attuali in materia di marchi, Parte C, Opposizione, Sezione 5 Marchi che godono di notorietà.

4.3 Motivi di nullità di cui all'articolo 53, paragrafo 2, RMC – Altri diritti anteriori

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata dal diritto dell'Unione o nazionale che tutela i diritti di seguito indicati. **Tale enumerazione non è da considerarsi esaustiva.**

L'articolo 53, paragrafo 2, RMC si applica solo quando i diritti invocati sono tali da non essere considerati diritti ai quali ci si appella tipicamente nei procedimenti di annullamento a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, RMC (decisione della divisione Annullamento del 13/12/2011, 4033 C, punto 12).

4.3.1 Diritto al nome / diritto all'immagine

Non tutti gli Stati membri tutelano il diritto di una persona al nome o all'immagine. L'esatto ambito di protezione del diritto verrà stabilito in base alla legge nazionale (per esempio, se il diritto è protetto a prescindere dai prodotti e servizi coperti dal marchio contestato).

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (vedere, per analogia, la sentenza del 05/07/2011, C-263/09, *Elio Fiorucci*).

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
TELESIS	TELESIS	R 0134/2009-2
<p><i>Diritto al nome ai sensi della legislazione austriaca</i></p> <p>In base alla normativa austriaca (§ 43 AGBG), «qualora venga contestato il diritto di una persona ad usare il suo nome o essa venga danneggiata a seguito di un uso non autorizzato del suo nome che violi i suoi interessi tutelabili, detta persona può richiedere all'autore della violazione di sospendere tale uso, rinunciarvi e risarcire gli eventuali danni. Questa tutela si estende altresì alle denominazioni distintive dei commercianti, anche nel caso in cui esse differiscano dal nome anagrafico del commerciante in questione (...) Benché il § 43 AGBG si possa applicare anche al nome del commerciante, l'ambito di tutela è circoscritto al campo di attività del segno utilizzato. Gli altri servizi oggetto della contestazione sono diversi da quelli del diritto anteriore poiché (...) riguardano rami di attività distinti (punti 61-63)». Pertanto, i requisiti previsti dalla normativa austriaca non sono stati soddisfatti e la domanda di nullità basata sull'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), RMC in combinato disposto con il testo austriaco è stata rigettata.</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
«MARQUÉS DE BALLESTAR» Titolo nobiliare (título nobiliario)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	R 1288/2008-1
<p><i>Diritto al nome ai sensi della legislazione spagnola</i></p> <p>In Spagna i titoli nobiliari sono protetti ai sensi della Legge 1/1982 come se fossero nomi di persone. Il richiedente l'annullamento ha dimostrato che questo titolo nobiliare esiste e che ne è il detentore. Il marchio comunitario è composto da un piccolo stemma e dalle parole MARQUÉS DE BALLESTAR in caratteri di grandi dimensioni. Il vino non potrebbe essere identificato correttamente nelle operazioni commerciali senza menzionare le parole MARQUÉS DE BALLESTAR. Il diritto conferito dal marchio comunitario consiste nella facoltà di utilizzarlo come segue: apporlo sul contenitore del prodotto, immettere in commercio il prodotto recante il marchio e usarlo nella pubblicità (articolo 9 RMC). Di conseguenza, l'uso del marchio è destinato «a scopi pubblicitari, commerciali o di natura analoga» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, della Legge 1/1982. Poiché la Legge definisce questi utilizzi <i>intromissioni illegittime</i>, si applicherebbe la tutela offerta dal suo articolo 9, paragrafo 2. Lo stesso articolo ammette l'adozione di misure per «porre fine all'intromissione illegittima». Il marchio deve essere dichiarato nullo in quanto il suo utilizzo può essere vietato in forza del diritto al nome, conformemente alla normativa spagnola sulla tutela del diritto all'onore, alla <i>privacy</i> personale e familiare e alla propria immagine (punti 14 e segg.).</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
DEF-TEC	DEF-TEC	R 0871/2007-4
<p><i>Diritto al nome ai sensi della legislazione tedesca</i></p> <p>La Commissione ritiene che «ciò che il § 12 BGB [Codice civile tedesco] potrebbe tutelare, in definitiva, è il nome del richiedente l'annullamento, ovvero <i>DEF-TEC Defense Technology GmbH</i>, ma non il segno <i>DEF-TEC</i>, che non è il nome del richiedente (...) la registrazione e l'eventuale uso della denominazione <i>DEF-TEC</i> come marchio sui polverizzatori di pepe non violano il diritto al nome del richiedente l'annullamento. (...) Il § 12 BGB tutela i nomi delle persone fisiche, e poiché non sussiste alcun divieto assoluto di portare un nome simile a quello di un'altra persona, la sua tutela è limitata a casi in cui si nega o ci si appropria il diritto al nome dell'altra persona (...) e nessun altro aspetto attinente all'applicazione estesa del § 12 BGB riguarda i nomi delle persone giuridiche (...) La domanda di nullità è rigettata in relazione a tutti i diritti anteriori invocati» (punti 38 e segg.).</p>		

4.3.2 Diritto d'autore

In forza dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera c), RMC, un marchio comunitario è dichiarato nullo su richiesta presentata all'Ufficio se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare in virtù del diritto d'autore.


Ai sensi della regola 37 REMC, la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere indicazioni da cui risulti il diritto su cui è basata la domanda, nonché indicazioni da cui emerga che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, REMC oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto.



Benché il legislatore comunitario abbia armonizzato taluni aspetti della tutela del diritto d'autore (vedi la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.06.2001, pagg. 10–19),



finora non è stata ancora realizzata un'armonizzazione completa delle normative degli Stati membri sul diritto d'autore, né vige un diritto d'autore comunitario uniforme. Tuttavia, tutti gli Stati membri sono soggetti alla *convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche* e all'*accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio* («accordo TRIPS»).

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (vedere, per analogia, la sentenza del 05/07/2011, C-263/09, *Elio Fiorucci*).

La tutela del diritto d'autore è applicabile indipendentemente dai prodotti e dai servizi coperti dal marchio oggetto della contestazione e ha luogo non solo quando il marchio contestato si presenta «simile» **nel suo complesso** all'opera protetta, ma anche nel caso in cui sia stata effettuata una mera «copia» di elementi dell'opera protetta.

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
		R 1235/2009-1
<p><i>Diritto d'autore ai sensi della legislazione italiana</i></p> <p>La Commissione fa presente che la causa di nullità in questione è relativa e, pertanto, solo gli intestatari dei diritti anteriori – o soggetti diversi, se consentito dalla legge che governa tali diritti – sono legittimati a invocarla (articolo 56, paragrafo 1, lettera c), RMC). Il diritto che qui si fa valere è il diritto d'autore. Conseguentemente, il soggetto legittimato ad agire è il titolare del diritto d'autore sul disegno di fiore o un altro soggetto autorizzato dalla legge che regola il diritto d'autore. Il richiedente riconosce che la titolarità dei diritti d'autore sul disegno «appartiene a terzi» (in realtà, a un terzo: la società di disegno grafico Corel Corporation). Il richiedente non è titolare dei diritti che intende far valere, ha solo il diritto di usare il clip art a forma di fiore e usarlo a fini puramente privati. La domanda è stata rigettata (punti 32 e segg.).</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
		R 1757/2007-2
<p><i>Diritto d'autore ai sensi della legislazione francese</i></p> <p>«(...) il solo fatto che la stilizzazione della lettera "G" sia "semplice", non esclude la sua tutela a norma della legislazione francese (...) Infatti, affinché un'opera dell'ingegno sia protetta, è sufficiente che sia "originale" (...) Se è vero che il marchio comunitario in contestazione non è una copia esatta dell'opera precedente, occorre tener conto che anche la riproduzione parziale e l'adattamento senza il consenso del titolare del diritto d'autore sono vietati. La Commissione ritiene che ciò si sia verificato nel caso di specie. Il marchio comunitario in contestazione riprende tutte le caratteristiche essenziali dell'opera precedente: una "G" maiuscola isolata e composta da linee dritte, spesse e nere, dalla forma perfettamente rettangolare e appiattita (...) la "G" del marchio comunitario in contestazione è spessa e nera, di uguale larghezza e la sua parte interna si prolunga ulteriormente verso il centro rispetto all'opera precedente. Tuttavia, questa differenza attinente a dettagli di scarsa importanza costituisce una minima variazione che non consente di escludere la coincidenza nei tratti essenziali con l'opera precedente, ossia una "G" maiuscola isolata dalla forma perfettamente rettangolare e appiattita e dalle linee spesse e nere (...) La riproduzione parziale o l'adattamento dell'opera precedente sono avvenuti senza il consenso del titolare e sono dunque illegittimi. Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e la domanda di nullità (...) deve essere accolta» (punti 33 e segg.).</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
		R 1925/2011-4
<p><i>Diritto d'autore ai sensi della legislazione tedesca</i></p> <p>«Ai sensi del § 1 della Legge tedesca sul diritto d'autore, la protezione del diritto d'autore è accordata agli "autori" di "opere letterarie, scientifiche o artistiche". Il § 2 della Legge elenca vari tipi di opere considerate opere d'arte. In base ai §§ 16 e segg., la legge sul <i>copyright</i> tutela l'autore. Asserendo che l'oggetto della rivendicazione in questione costituiva un'"opera" ai sensi di tali disposizioni, il richiedente l'annullamento non ha dimostrato né provato chi ne fosse l'autore e in che modo il richiedente l'annullamento (una persona giuridica avente sede legale in Giappone) avesse acquisito i diritti esclusivi dall'"autore"» (punti 12-13). La Commissione ha esaminato ciascuno di questi aspetti e descritto le differenze tra somiglianza e plagio ai fini della violazione del diritto d'autore. Il richiedente ha confuso le due nozioni (punti 22-24).</p>		



4.3.3 Altri diritti di proprietà industriale

È possibile invocare altri diritti di proprietà industriale e opere precedenti a livello nazionale o comunitario, per esempio un modello o disegno comunitario registrato.

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è

ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (vedere, per analogia, la sentenza del 05/07/2011, C-263/09, *Elio Fiorucci*).

Nel caso di un modello o disegno comunitario registrato non occorre dimostrare quale sia il tipo di protezione conferito dalla legge. La divisione Annullamento applicherà le norme relative a questo tipo di modelli o disegni.

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
 <p>(disegno anteriore)</p>	 <p>(forma di una bustina di tè)</p>	<p>R 2492/2010-2</p>
<p>«L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari afferma che il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. In base all'articolo 10, paragrafo 1 dello stesso regolamento, la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Il disegno o modello comunitario precedente produce un'impressione generale diversa. (...) Inoltre, si osserva che il disegno o modello comunitario precedente presenta delle differenze aggiuntive, come per esempio una base ben visibile che non fa parte del marchio oggetto della contestazione. Di conseguenza, la Commissione conferma le conclusioni della divisione Annullamento, secondo cui i diritti conferiti dal marchio comunitario n° 241.427 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento su disegni e modelli comunitari non possono essere invocati nei confronti del marchio comunitario in contestazione» (punti 59-64).</p>		

4.4 Mancata utilizzazione del marchio anteriore

In base all'articolo 57, paragrafi 2 e 3, RMC, se il **marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni** quando la domanda di nullità è stata depositata, il titolare del marchio può richiedere al titolare del marchio anteriore di dimostrare che quest'ultimo ha formato oggetto di un uso effettivo nella UE in relazione ai prodotti o servizi per i quali è registrato o che sussistono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi della regola 40, paragrafo 6, in combinato disposto con la regola 22, paragrafo 3, REMC, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa la domanda di nullità.

Le norme di prassi applicabili alla **valutazione sostanziale** della prova dell'uso di diritti anteriori nei procedimenti di opposizione si possono applicare alla valutazione della prova dell'uso nei procedimenti di nullità (v. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, capitolo 2, Norme sostanziali). In particolare, quando il titolare del marchio comunitario richiede prova dell'uso dei diritti anteriori, è l'Ufficio a valutare se e in che misura l'uso è stato provato per i marchi anteriori, ammesso che ciò abbia rilevanza per l'esito della decisione.

Infine, occorre tenere presente una particolarità nella valutazione della prova dell'uso nell'ambito dei procedimenti di nullità: il **periodo d'uso di riferimento**. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, RMC, in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 2, RMC, a differenza dei procedimenti di opposizione, esistono due periodi di riferimento per i quali occorre dimostrare l'uso:

- in tutti i casi in cui il marchio anteriore sia stato registrato più di cinque anni prima della domanda di nullità, il periodo di cinque anni precedente la data di **deposito** della domanda di dichiarazione di nullità (primo periodo di riferimento);
- in aggiunta, e nei casi in cui il marchio anteriore sia stato registrato almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio oggetto della contestazione, anche il periodo di cinque anni precedente alla data di **pubblicazione** di detta domanda (secondo periodo di riferimento).

Questi due periodi di riferimento non coincidono necessariamente: possono coincidere in tutto o in parte o seguire uno all'altro (con o senza intervallo).

4.5 Eccezioni opponibili nei confronti di una domanda di nullità basata su motivi relativi

4.5.1 Consenso alla registrazione

In virtù dell'articolo 53, paragrafo 3, RMC, il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto anteriore dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

Il consenso non deve necessariamente essere accordato prima della data di registrazione del marchio comunitario. È sufficiente che sia concesso prima che la domanda di nullità venga depositata. A tal fine, per l'Ufficio farà fede un contratto stipulato a tale effetto tra le parti.

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
SKYROCK		R 1736/2010-2
<p>Il titolare del marchio comunitario sostiene che, in virtù dell'accordo di coesistenza, il richiedente l'annullamento aveva effettivamente dato il proprio consenso alla registrazione del marchio contestato ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, RMC. La Commissione di ricorso ha esaminato l'accordo di coesistenza e l'interpretazione fornita dai tribunali francesi, concludendone che secondo questi ultimi l'accordo conferisce al titolare del marchio comunitario il diritto di registrare marchi diversi da «SKYROCK» e «SKYZIN» che contengano il prefisso «SKY». «Questo accordo ha una portata di applicazione mondiale e, pertanto, si applica alle domande e alle registrazioni di marchi comunitari, come quello oggetto della controversia nel caso di specie» (para. 32).</p>		

L'elemento di prova del consenso espressamente dato deve consistere in una dichiarazione (e non in una condotta). Tale dichiarazione deve provenire dal richiedente (e non da terzi). Il consenso deve essere «espresso» (e non implicito né presunto) (decisione del 23/07/2009, R 1099/2008-1, punto 46).

Il mero ritiro unilaterale di un'opposizione non implica necessariamente che l'opponente acconsenta alla registrazione del marchio comunitario (decisione del 14/10/2008, R 0946/2007-2 e R 1151/2007-2, *VISION*, punto 26). Poiché l'articolo 53, paragrafo 3, RMC richiede che il consenso sia dato espressamente, il ritiro dell'opposizione non è stato ritenuto un consenso alla registrazione (decisione del 01/12/2012, R 1883/2011-5, punto 30, contro cui è stato presentato ricorso).

4.5.2 Domande di dichiarazione di nullità o domande riconvenzionali precedenti

In base all'articolo 53, paragrafo 4, RMC, il titolare di un diritto anteriore il quale abbia preliminarmente domandato la nullità di un marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale di nullità in un'azione per contraffazione, fondata sui diritti di cui all'articolo 53, paragrafo 1 o 2, RMC, dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari, non può presentare un'altra domanda di dichiarazione di nullità fondata su altri diritti di cui all'articolo 53, paragrafo 1 o 2, RMC che avrebbe potuto far valere nel procedimento originario.

Sebbene l'articolo 100 RMC imponga ai tribunali dei marchi comunitari di notificare all'Ufficio la presentazione di domande riconvenzionali di nullità e il relativo esito, nella prassi corrente tale notifica non viene sempre effettuata. Un titolare di marchio comunitario che intenda avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, RMC deve produrre a sostegno della sua richiesta prove promananti dal tribunale nazionale.

4.5.3 Preclusione per tolleranza

Ai sensi dell'articolo 54 RMC, qualora il titolare di un marchio comunitario anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio comunitario e sia consapevole di tale uso, il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio comunitario successivo sia stata richiesta in malafede.

La finalità dell'articolo 54 RMC è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita dell'azione di nullità e della possibilità di opporsi all'uso di detto marchio, che potrà dunque coesistere con il marchio anteriore (sentenze del 28/06/2012, T-133/09 e 134/09 *Antonio Basile 1952*, punto 32).

Incombe al titolare del marchio impugnato l'onere della prova per dimostrare che:

- il marchio comunitario contestato sia stato in uso nell'Unione (o nello Stato membro in cui il marchio anteriore è protetto) per un periodo di almeno cinque anni consecutivi;
- il richiedente la nullità fosse consapevole di tale uso o si potesse ragionevolmente presumere che lo fosse;
- il richiedente la nullità non abbia intrapreso alcuna azione, pur potendolo, per impedire tale uso. Questo non si configura nel caso in cui sussista un rapporto di licenza o di distribuzione tra le parti in virtù del quale l'uso da parte del titolare del marchio riguarda prodotti legittimamente ottenuti dal richiedente la nullità (sentenza del 22/09/2011, C-482/09, *Budweiser*, punto 44; decisione del 20/07/2012, R 2230/2010-4).


Tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte. Qualora lo siano, il limite di tolleranza si applicherà solo ai prodotti o ai servizi oggetto della contestazione per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato.

Il periodo di preclusione per tolleranza inizia a decorrere dal momento in cui il titolare del marchio anteriore **ha avuto conoscenza** dell'utilizzo del marchio posteriore. È in questo momento che ha la possibilità di non tollerare l'uso e, pertanto, di agire in opposizione o richiedere la dichiarazione di nullità del marchio posteriore (sentenze del 28/06/2012, T-133/09 e 134/09 *B. Antonio Basile 1952*, punto 32).


Un esempio nel quale si può ragionevolmente presumere che il titolare fosse consapevole dell'uso del marchio impugnato è rappresentato dal caso in cui entrambi i titolari abbiano esposto nell'ambito dello stesso evento prodotti e servizi, ciascuno col proprio marchio.

L'articolo 54 RMC non è applicabile se il marchio comunitario impugnato è stato depositato in malafede. Questa eccezione viene presa in considerazione solo nel caso in cui sia sostenuta e dimostrata dal richiedente.

4.5.3.1 Esempi di rigetto della richiesta di preclusione per tolleranza

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
BASILE		T-133/09 e T-134/09 (C-381/12 P – ricorso respinto)
<p>«Il primo ricorrente non ha fornito indicazioni che consentano di determinare il momento a partire dal quale l'interveniente ha avuto conoscenza dell'utilizzo del marchio contestato dopo la sua registrazione. Egli si è limitato ad affermare che il marchio contestato era stato utilizzato per più di cinque anni in Italia e che l'interveniente avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale uso. Tuttavia, ... sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del marchio contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, poiché l'utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, in quanto quest'ultimo non era ancora stato registrato» (punto 33).</p>		


Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
DIABLO	DIABLO	R 1022/2011-1
<p>«Nel caso di specie, il marchio comunitario oggetto della contestazione è stato registrato l'11 aprile 2007 e la domanda di nullità è stata depositata il 7 luglio 2009. Pertanto, il marchio contestato era registrato come marchio comunitario da meno di cinque anni. Poiché una delle condizioni previste dall'articolo 54, paragrafo 2, RMC non è soddisfatta, la Commissione conclude che la divisione Annullamento ha giustamente sostenuto che il richiedente non ha tollerato l'uso del marchio» (punti 25-26).</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
VAGUA FLOW		R 2230/2010-4 (confermata da T-417/12)
<p>«L'ultimo elemento di prova [fornito] dal titolare del marchio comunitario dimostra che nel 2005 i prodotti a marchio "AQUA FLOW" venivano distribuiti da varie aziende spagnole, tra cui la Hydro Sud. Si afferma che il richiedente l'annullamento fosse al corrente di tale utilizzo. Il titolare del marchio ha presentato tre fatture indirizzate a tre aziende aventi sede in Spagna: "Hydro Sud", "Tonocolor SL Hydro Sud" e "H2O Problematica del Agua". Queste fatture sono datate 18 giugno 2004, 31 maggio 2005 e 31 luglio 2006 e contengono intestazioni recanti una rappresentazione del marchio "AQUA FLOW". Tuttavia, tutte le fatture sono posteriori al maggio 2004. Ipotizzare che il richiedente l'annullamento fosse a conoscenza di queste fatture o delle operazioni commerciali cui si riferiscono non sarebbe sufficiente per dedurne che la tolleranza si sia protratta per un periodo ininterrotto di cinque anni precedente alla richiesta di annullamento ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, RMC» (punti 21-22). Pertanto la richiesta di preclusione per tolleranza del titolare del marchio comunitario è stata rigettata.</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
PURELL	PURELL	R 1317/2009-1
<p>«Perché siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 54, paragrafo 2, RMC, il marchio comunitario contestato deve essere stato utilizzato per cinque anni consecutivi in Germania e in quel periodo i richiedenti l'annullamento devono averne tollerato l'uso. Nel caso di specie, le argomentazioni e i materiali esibiti dalle parti non consentono di concludere che il marchio contestato abbia formato oggetto di utilizzo in Germania e che i richiedenti l'annullamento potessero ragionevolmente essere a conoscenza di tale uso e l'abbiano tollerato per cinque anni consecutivi (...) i soli elementi che suggeriscano un collegamento con la Germania e di cui il titolare del marchio comunitario si avvale principalmente nel ricorso (per es. le cifre relative all'unico distributore locale e gli estratti dai siti Internet esaminati alla luce della corrispondenza del 2001 tra le parti) sono insufficienti per sostenere che i richiedenti l'annullamento abbiano tollerato un uso in buona fede comprovato e di lunga durata del marchio in Germania» (punto 47).</p>		

4.5.3.2 Esempi di accoglimento (parziale) della richiesta di preclusione per tolleranza

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
CITYBOND	CITIBOND	3971 C R 1918/2011-5 (ricorso ritirato; la decisione della divisione Annullamento è diventata definitiva)
<p>Considerando gli elementi di prova nell'insieme, è emerso che tutte le condizioni per riconoscere la tolleranza sono soddisfatte per alcuni dei servizi oggetto della contestazione. In particolare, lo scambio di lettere tra le parti ha dimostrato che il richiedente era a conoscenza del marchio comunitario «CITIBOND» relativamente ad alcuni dei servizi. Inoltre gli estratti e la dichiarazione solenne (2003) inclusi nei procedimenti nel Regno Unito, nonché le restanti informazioni finanziarie hanno provato che il richiedente era consapevole dell'uso del marchio comunitario <i>CITIBOND</i> nel Regno Unito, considerando che il mercato finanziario è molto specifico e altamente specializzato.</p>		

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	N° causa
Ghibli Et al		R 1299/2007-2
<p>Il richiedente l'annullamento ha riconosciuto di essere a conoscenza dell'uso di quel segno in Italia. Il problema giuridico consiste nello stabilire che - ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, RMC - anche il richiedente doveva essere a conoscenza dello <i>status</i> giuridico del segno utilizzato, ovvero che fosse stato utilizzato come marchio comunitario registrato in Italia. A detta della Commissione, l'articolo 53, paragrafo 2, RMC non può essere interpretato in modo da richiedere al titolare del marchio di dimostrare - oltre ai cinque anni di uso simultaneo consapevolmente tollerati dal titolare del marchio anteriore - che il richiedente l'annullamento sapesse anche, per almeno cinque anni, che il marchio posteriore era protetto in quanto marchio comunitario. Ciò che conta nel presente contesto è una circostanza oggettiva: il segno (il cui uso è stato tollerato consapevolmente dal richiedente l'annullamento) deve esistere da almeno cinque anni con lo status di marchio comunitario. Considerati gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, è stato dimostrato che, quando la richiesta di dichiarazione di nullità è stata depositata, il richiedente l'annullamento era a conoscenza e tollerava l'uso in Italia del marchio contestato da più di cinque anni, a prescindere dal fatto che fosse o meno consapevole della sua registrazione (punti 35 e segg.).</p>		

5 Res Judicata

Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, RMC, oltre alle particolari eccezioni che il titolare di un marchio comunitario può sollevare nei confronti di una domanda di dichiarazione di nullità o una domanda di decadenza (vedi le sezioni *supra*), una domanda di nullità o di decadenza è inammissibile qualora una domanda con lo **stesso oggetto e la stessa causa che coinvolge le stesse parti** sia stata decisa dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e sia stata adottata una decisione definitiva. Questo è il cosiddetto requisito della «triplice identità».

Sebbene l'articolo 56, paragrafo 3, RMC, si riferisca esclusivamente alle decisioni definitive dei tribunali nazionali, lo stesso si applica, per analogia e prendendo in considerazione gli articoli 83 e 100, paragrafo 2, RMC, ai casi in cui vi è una decisione definitiva dell'Ufficio o della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito a un'altra domanda di annullamento sullo stesso argomento e sulla stessa causa di azione che coinvolge le stesse parti (decisione della divisione Annullamento del 30/09/2009 nella causa 3458 C, punto 10).

La difesa della *res judicata* si applica soltanto quando c'è una precedente decisione **definitiva in merito alla sostanza** nell'ambito di una domanda riconvenzionale o domanda di annullamento. Il limite all'ammissibilità non si applica, per esempio, quando una domanda di annullamento viene ritirata prima che la corrispondente decisione sia diventata definitiva (decisione del 12/05/2014, R 1616/2013-4, punto 13) oppure quando la precedente decisione definitiva ha dichiarato inammissibile la domanda (per es. perché il marchio comunitario contestato non era ancora stato registrato) e non ha deciso sulla sostanza dei fatti.

(i) Stessa materia

La *res judicata* non si applica a una richiesta di revoca laddove la precedente decisione definitiva si riferisca a un'altra richiesta di revoca presentata in data diversa. Questo perché i momenti nei quali si devono stabilire le circostanze che portano alla revoca (mancato utilizzo, marchio comunitario che diventa generico o soggetto a uso ingannevole) sono diversi e, pertanto, la materia non può essere considerata essere la stessa (decisione della divisione Annullamento del 31/01/2014 nella causa 7333 C).

(ii) Stessa causa di azione

Una decisione precedente dell'Ufficio in un **procedimento di opposizione** tra le stesse parti e in relazione allo stesso marchio non preclude una successiva richiesta di annullamento fondata sugli stessi diritti anteriori (sentenza del 14/10/2009, T-140/08, *TiMi Kinderjoghurt*, punto 36, ricorso alla Corte rigettato e sentenza del 23/09/2014, T-111/13, *MEGO*, punto 12) dato che la causa di azione è diversa. È tuttavia improbabile che il procedimento di nullità o di decadenza dia luogo a una decisione diversa, salvo il caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- vengano provati fatti nuovi (per es. la prova dell'uso o della notorietà del marchio anteriore, non addotta nel procedimento di opposizione);
- sopravvengano mutamenti nel modo di effettuare le valutazioni giuridiche fondamentali (per es. in merito ai criteri di valutazione del rischio di confusione), ad esempio a seguito di sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(iii) Stesse parti

Il requisito di triplice identità imposto dalla *res judicata* significa anche che le parti coinvolte in entrambi i procedimenti (quello in questione e quello che ha portato alla precedente decisione definitiva) devono essere le stesse.

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

Parte E:

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 1

MODIFICHE DI UNA REGISTRAZIONE

Sommario

1	Rinuncia	4
1.1	Principi generali	4
1.2	Effetto giuridico	4
1.3	Requisiti formali	5
1.3.1	Forma	5
1.3.2	Lingua	5
1.3.3	Tasse	5
1.3.4	Indicazioni necessarie	5
1.3.5	Rinuncia parziale	6
1.3.6	Firma.....	6
1.3.7	Rappresentanza, procura	6
1.3.8	Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio comunitario.....	6
1.4	Esame.....	7
1.4.1	Competenza	7
1.4.2	Registrazione o respingimento	8
2	Alterazione di un marchio.....	8
2.1	Principi generali	8
2.2	Requisiti formali	9
2.2.1	Forma e lingua.....	9
2.2.2	Tasse	9
2.2.3	Indicazioni obbligatorie	9
2.3	Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio.....	10
2.3.1	Esempi di alterazioni accettabili	11
2.3.2	Esempi di alterazioni non accettabili	11
2.4	Pubblicazione	12
3	Modifiche del nome o dell'indirizzo	13
4	Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo	14
4.1	Registrazione del regolamento modificato.....	14
5	Divisione.....	15
5.1	Disposizioni generali.....	15
5.2	Requisiti formali	15
5.2.1	Forma e lingua.....	15
5.2.2	Tasse	15
5.2.3	Indicazioni obbligatorie	16
5.3	Registrazione.....	17
5.4	Nuovo fascicolo, pubblicazione	18
6	Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione	18

6.1	Principi generali	18
6.2	Effetto giuridico	19
6.3	Requisiti formali	19
6.3.1	Forma	19
6.3.2	Lingua	19
6.3.3	Tasse	20
6.3.4	Indicazioni obbligatorie	20
6.4	Esame.....	20
6.4.1	Esame sostanziale	20
6.4.2	Tripla identità	21
6.4.3	Informazioni armonizzate sulla preesistenza	23
6.5	Registrazione e pubblicazione	23
6.6	Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza	23
7	Sostituzione di una registrazione di MC con una RI.....	24

1 Rinuncia

Articolo 50 RMC
Regola 36 REMC

1.1 Principi generali

In qualsiasi momento dopo la registrazione, il titolare di un marchio comunitario (MC) può rinunciare al marchio in relazione a tutti o a parte dei beni e servizi. Tale rinuncia dev'essere dichiarata all'Ufficio per iscritto. (Per informazioni sul ritiro delle domande di marchio comunitario, vale a dire prima della registrazione, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 5.1.)

1.2 Effetto giuridico

Articolo 50, paragrafo 2, RMC
Regola 36 REMC

Le rinunce producono effetti giuridici solo dalla data dell'iscrizione nel registro dei marchi comunitari ("il registro"). La procedura di registrazione della rinuncia può essere sospesa nel corso di procedimenti pendenti (cfr. paragrafo 1.4.1 sotto).

I diritti del titolare dell'MC registrato, nonché dei suoi licenziatari e di altri titolari di diritti sul marchio, decadono con efficacia *ex nunc* dalla data dell'iscrizione della rinuncia nel registro. La rinuncia non ha, quindi, effetti retroattivi.

La rinuncia ha effetti sul piano procedurale e su quello sostanziale.

Sotto il profilo procedurale, con l'iscrizione della rinuncia nel registro il marchio comunitario cessa di esistere e qualsiasi procedimento pendente dinanzi all'Ufficio in relazione al marchio viene concluso.

Sotto il profilo sostanziale, gli effetti della rinuncia rispetto ai terzi includono la rinuncia, da parte del titolare dell'MC, a far valere in futuro qualsiasi diritto fondato sul proprio marchio.

Il dichiarante è vincolato dalla dichiarazione di rinuncia durante l'iter di iscrizione, a patto che:

- a) nessun ritiro della dichiarazione pervenga all'Ufficio entro e non oltre lo stesso giorno in cui la dichiarazione di rinuncia è stata ricevuta. Ciò significa che se una dichiarazione di rinuncia e una lettera di ritiro della dichiarazione pervengono all'Ufficio lo stesso giorno (indipendentemente dall'orario del ricevimento), esse si annullano a vicenda. Una volta efficace, la dichiarazione non può essere ritirata;
- b) la dichiarazione rispetti tutti i requisiti formali, in particolare quelli indicati nel paragrafo 1.3.8 sotto.

1.3 Requisiti formali

1.3.1 Forma

Regole 79, 79 *bis*, 80, 82 REMC
Decisione n. EX-11-03 del Presidente dell'Ufficio

Il titolare deve dichiarare la rinuncia all'Ufficio per iscritto. Si applicano le regole generali riguardanti le comunicazioni con l'Ufficio (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini).

La dichiarazione di rinuncia è nulla se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Ad esempio, non può essere resa con la condizione che l'Ufficio adotti una particolare decisione o, nei procedimenti *inter partes*, che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Ad esempio, nei procedimenti di annullamento, il marchio non può essere oggetto di rinuncia (parziale) alla condizione che il richiedente l'annullamento ritiri la propria domanda di annullamento. Tuttavia ciò non esclude la possibilità che le parti raggiungano un accordo reciproco o che entrambe le parti chiedano il compimento di azioni successive (ad esempio rinuncia al marchio e ritiro della richiesta di annullamento) nella stessa lettera trasmessa all'Ufficio.

1.3.2 Lingua

Regola 95, lettera b), REMC
Articolo 119, paragrafo 2, RMC

La dichiarazione di rinuncia va redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

1.3.3 Tasse

La dichiarazione non è soggetta al pagamento di tasse.

1.3.4 Indicazioni necessarie

Regola 36, paragrafo 1, REMC

La dichiarazione di rinuncia deve contenere le informazioni di cui alla regola 36, paragrafo 1, REMC. Esse comprendono:

- il numero di registrazione dell'MC;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'MC o semplicemente il numero ID assegnato dall'UAMI al titolare;
- se la dichiarazione di rinuncia vale soltanto per alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, l'indicazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la dichiarazione di rinuncia o dei prodotti e servizi per i quali si desidera che il

marchio rimanga registrato o entrambe (cfr. paragrafo 1.3.5 sotto, Rinuncia parziale).

1.3.5 Rinuncia parziale

Un marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia parziale, vale a dire soltanto per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato. Una rinuncia parziale prende efficacia solo alla data di iscrizione nel registro.

Perché una rinuncia parziale possa essere accettata, devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti in relazione ai prodotti e ai servizi:

- a) la nuova formulazione non deve costituire un ampliamento dell'elenco dei prodotti e servizi;
- b) la rinuncia parziale deve contenere una valida descrizione dei prodotti e servizi.

Per ulteriori dettagli sulle limitazioni accettabili cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

1.3.6 Firma

Fatti salvi i casi in cui la regola 79 REMC dispone diversamente, la dichiarazione di rinuncia deve essere firmata dal titolare dell'MC o dal suo rappresentante regolarmente nominato (cfr. paragrafo 1.3.7 sotto). Se la dichiarazione è trasmessa attraverso mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Se viene inviata all'Ufficio una dichiarazione non firmata, l'Ufficio inviterà la parte interessata a porre rimedio all'irregolarità entro un termine di due mesi. Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine stabilito, la rinuncia sarà respinta.

1.3.7 Rappresentanza, procura

Per quanto concerne la rappresentanza del titolare del marchio comunitario che dichiara di voler rinunciare, si applicano le normali regole (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

Le regole procedurali applicabili in taluni Stati membri secondo cui una procura non conferisce, se non espressamente specificato, il diritto di compiere una dichiarazione di rinuncia a un marchio, non sono applicabili in questo contesto.

1.3.8 Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio comunitario

Nel caso in cui terzi siano titolari di diritti sull'MC (ad esempio licenziatari, creditori pignorati, ecc.), la rinuncia non può essere registrata se non siano soddisfatti dapprima taluni requisiti aggiuntivi.

Quando nel registro risultino iscritti una licenza o un altro diritto sul marchio comunitario, sono applicabili alcuni requisiti aggiuntivi.

- a) Il titolare dell'MC dovrà dimostrare, fornendo prove sufficienti, di aver informato il licenziatario, creditore pignoratizio, ecc., della propria intenzione di rinunciare al marchio.

Se il titolare dimostra all'Ufficio che il licenziatario, creditore pignoratizio, ecc. ha prestato il proprio consenso alla rinuncia, la rinuncia sarà iscritta nel registro alla ricezione della comunicazione a essa relativa.

Se il titolare dell'MC fornisce la prova di aver soltanto informato il licenziatario/creditore pignoratizio della propria intenzione di rinunciare al marchio, l'Ufficio informerà il titolare che tale rinuncia sarà iscritta nel registro decorsi tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto tale prova (regola 36, paragrafo 2, REMC).

L'Ufficio accetterà come prova sufficiente una copia della lettera inviata dal titolare al licenziatario/creditore pignoratizio, a condizione che risulti ragionevolmente probabile che la lettera sia stata effettivamente inviata al licenziatario/creditore pignoratizio e da questi ricevuta. Lo stesso vale in caso di dichiarazione scritta, firmata dal licenziatario/creditore pignoratizio, con cui attestino di essere stati informati dell'intenzione del titolare. Non è necessaria una dichiarazione giurata da parte del titolare. Il termine "dimostra" all'articolo 50, paragrafo 3, RMC non implica che si tratti di una certezza assoluta, ma di una ragionevole probabilità, come si evince dalle altre versioni linguistiche dell'RMC (versione francese dell'articolo 50, paragrafo 3: "*justifie*"; versione inglese: "*proves*"; versione tedesca: "*glaubhaft macht*"). I documenti possono essere redatti in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua prescelta per la dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Se tale prova è mancante o insufficiente, essa potrà essere richiesta dall'Ufficio che assegnerà, per la sua produzione, un termine di due mesi.

- b) Quando nel registro risulti iscritto un provvedimento di esecuzione forzata, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere corredata da una dichiarazione di consenso alla rinuncia, firmata dall'autorità competente per il provvedimento di esecuzione forzata (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 4, Esecuzione forzata).
- c) Quando nel registro risulti iscritto un procedimento fallimentare o analogo procedimento, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere richiesta dal curatore (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 5, Insolvenza).

1.4 Esame

1.4.1 Competenza

L'esame della dichiarazione di rinuncia è di competenza dell'Ufficio.

Nel caso in cui una dichiarazione di rinuncia (o una rinuncia parziale, che riguardi tutti i prodotti e/o servizi contro i quali è diretto il procedimento di annullamento) pervenga mentre è in corso un procedimento di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio contro il MC oggetto della rinuncia, sarà informato il dipartimento competente (ad esempio la divisione annullamento) e l'Ufficio sospenderà la registrazione della rinuncia. La divisione annullamento inviterà il richiedente l'annullamento a indicare se desidera mantenere il procedimento e, in caso di risposta positiva, il procedimento di annullamento continuerà fino all'adozione di una decisione definitiva nel merito. Quando la decisione sull'annullamento diventa definitiva, la rinuncia viene registrata solo per i prodotti e/o servizi per i quali l'MC contestato, eventualmente, non sia stato revocato o dichiarato nullo (cfr. sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, "TiMi KiNDERJOGHURT", punto 39, decisione del 22/10/2010, R 0463/2009-4, "MAGENTA", punti 25-27 e decisione del 07/08/2013, R 2264/2012-2, "SHAKEY'S"). (cfr. Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimento di annullamento, paragrafo 7.3).

Quando l'MC è oggetto di un caso pendente dinanzi alle Commissioni di ricorso, la sezione competente deciderà in merito alla rinuncia.

Quando l'MC è oggetto di una causa pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la rinuncia deve essere presentata presso l'Ufficio (non dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia). L'Ufficio informa il Tribunale o la Corte di giustizia se ritiene o meno che la rinuncia sia accettabile e valida. Tuttavia il procedimento di rinuncia sarà sospeso fino all'emanazione di una decisione definitiva da parte del Tribunale o della Corte di giustizia (cfr., per analogia, la sentenza del 16/05/2013, T-104/12, "VORTEX").

1.4.2 Registrazione o respingimento

In caso di irregolarità, l'Ufficio concederà al dichiarante due mesi per porvi rimedio.

Se l'irregolarità segnalata al dichiarante non viene sanata entro il termine stabilito, l'Ufficio respinge in toto la richiesta di iscrizione della rinuncia nel registro.

Quando l'Ufficio iscrive la rinuncia nel registro, ne informa il titolare dell'MC e tutti i titolari di diritti registrati per quel marchio.

In sede di notifica della registrazione di una rinuncia parziale, una copia del nuovo elenco di prodotti e servizi viene allegata alla lettera di conferma nella lingua procedurale.

2 Alterazione di un marchio

2.1 Principi generali

Articolo 48 RMC Regola 25 REMC

La presente sezione delle Direttive e le disposizioni testé menzionate riguardano esclusivamente le modifiche di un MC registrato richieste dal titolare di propria iniziativa.

Occorre distinguere tra la modifica di una domanda di MC e la modifica di un MC registrato. La modifica di una domanda di MC è disciplinata dall'articolo 43 RMC e dalle regole 13 e 26 REMC. La modifica di un MC registrato è disciplinata dall'articolo 48 RMC e dalle regole 25 e 26 REMC (per ulteriori informazioni sulle modifiche a una domanda di MC cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

La presente sezione non è applicabile alle correzioni di errori palesi presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio o nel registro dei marchi comunitari. Tali correzioni vanno effettuate *ex officio* o su richiesta del titolare, conformemente alle regole 14 e 27 REMC (per ulteriori informazioni cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzioni di errori).

I regolamenti prevedono la possibilità di chiedere una modifica della riproduzione del marchio (alterazione del marchio) purché tale alterazione riguardi il nome e l'indirizzo del titolare e non incida sostanzialmente sull'identità del marchio inizialmente registrato.

I regolamenti non prevedono la possibilità di modificare altri elementi di un MC registrato.

2.2 Requisiti formali

2.2.1 Forma e lingua

Articolo 48, paragrafo 2, RMC

La domanda di modifica del marchio, ossia della riproduzione del marchio, deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

2.2.2 Tasse

Articolo 2, paragrafo 25, RTMC

La domanda è soggetta al pagamento di una tassa di 200 EUR; la richiesta non si considera depositata fino al pagamento della tassa in questione (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese).

2.2.3 Indicazioni obbligatorie

Regola 25, paragrafo 1, REMC

La domanda di modifica della riproduzione del marchio deve contenere i seguenti dati:

- il numero di registrazione dell'MC;

- il nome e l'indirizzo del titolare dell'MC, in conformità della regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC; se l'UAMI ha precedentemente assegnato al titolare un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID unitamente al nome del titolare;
- l'indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e dello stesso elemento nella versione modificata;
- una riproduzione del marchio nella versione modificata, che soddisfi i requisiti di forma di cui alla regola 3 REMC.

È possibile presentare un'unica di domanda di modifica della riproduzione del marchio per diverse registrazioni di MC, a condizione che sia il titolare dell'MC sia l'elemento da modificare siano gli stessi in ciascun caso. La tassa, tuttavia, deve essere pagata in relazione a ogni singola registrazione da modificare.

2.3 Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio

L'articolo 48, paragrafo 2, RMC consente di modificare la riproduzione del marchio solo ad alcune condizioni, estremamente circoscritte, in particolare solo quando:

- l'MC includa il nome e l'indirizzo del titolare dell'MC, e
- questi dati siano gli elementi di cui si richiede la modifica, e
- la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

Si applicano criteri restrittivi: quando il nome o l'indirizzo del titolare fa parte degli elementi distintivi del marchio, ad esempio quando è un elemento di un marchio denominativo, la modifica è esclusa poiché essa altererebbe il marchio in maniera sostanziale. Un'eccezione può essere fatta soltanto per le abbreviazioni di uso comune relative all'assetto giuridico dell'impresa. Un'alterazione del marchio è possibile soltanto se il nome o l'indirizzo del titolare dell'MC appare su un marchio figurativo, ad esempio l'etichetta di una bottiglia, come elemento secondario scritto in lettere minuscole. Tali elementi normalmente non verrebbero presi in considerazione per determinare l'estensione della protezione o l'ottemperanza all'obbligo dell'uso. Il fondamento logico dell'articolo 48 RMC è proprio quello di escludere qualunque alterazione di un MC registrato che possa modificare la portata della protezione o la valutazione dell'obbligo dell'uso, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi.



Nessun altro elemento del marchio può essere modificato, anche se si tratta soltanto di un elemento secondario di natura descrittiva scritto in lettere minuscole, come ad esempio l'indicazione della gradazione alcolica di un vino sull'etichetta di una bottiglia.

Inoltre, l'articolo 48, paragrafo 2, RMC non consente la modifica dell'elenco di prodotti e servizi (cfr. decisione del 09/07/2008, R 0585/2008-2, "SAGA", punto 16). Dopo la registrazione, l'unico modo per modificare l'elenco di prodotti e servizi è rinunciare parzialmente al marchio ai sensi dell'articolo 50 RMC (cfr. paragrafo 1.3.5 sopra).

2.3.1 Esempi di alterazioni accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MC 7 389 687</p> 	
<p>MC 4 988 556</p> 	

2.3.2 Esempi di alterazioni non accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MC 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>MC 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>MC 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>MC 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>MC 2 701 845</p> 	

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
<p>MC 3 115 532</p> 	
<p>MC 7 087 943</p> 	
<p>MC 8 588 329</p> 	

In tutti i casi l'alterazione è stata rifiutata perché incideva sostanzialmente sull'identità del marchio comunitario inizialmente registrato (articolo 48, paragrafo 2, RMC). L'articolo 48, paragrafo 2, RMC consente solo la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare contenuti nel marchio registrato purché tale modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio.

2.4 Pubblicazione

Se la modifica della registrazione è ammissibile, essa verrà registrata e pubblicata nella parte C.3.4 del Bollettino. La pubblicazione contiene una riproduzione dell'MC così come modificato.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della modifica, le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura sono applicabili, *mutatis mutandis*, le disposizioni sul procedimento di opposizione.

3 Modifiche del nome o dell'indirizzo

Regole 26 e 84 REMC

È possibile modificare il nome, l'indirizzo o la cittadinanza/nazionalità del titolare di un MC registrato o del suo rappresentante. La domanda di registrazione di una modifica deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio. La modifica è iscritta nel registro e pubblicata.

In conformità della regola 26 REMC, il nome, compresa l'indicazione della forma giuridica, e l'indirizzo del titolare o rappresentante possono essere modificati liberamente, a condizione che:

- per quanto concerne il nome del titolare, la modifica non sia conseguenza di un trasferimento del marchio;
- per quanto concerne il nome del rappresentante, non vi sia stata una sostituzione del rappresentante con un altro rappresentante.

In conformità della regola 84, paragrafo 3, REMC, anche l'indicazione della cittadinanza/nazionalità o dello Stato di costituzione della persona giuridica può essere modificata o aggiunta, fermo restando che la rettifica non deve essere conseguenza di un trasferimento del marchio.

Una modifica del nome del titolare ai sensi della regola 26, paragrafo 1, REMC è una modifica che non altera l'identità del titolare, mentre un trasferimento implica un tale cambiamento da un titolare a un altro. Per maggiori dettagli sulla procedura applicabile, nei casi in cui vi sia incertezza sul punto se la modifica rientri nella sfera dell'articolo 17 RMC, cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento.

Analogamente, una modifica del nome di un rappresentante ai sensi della regola 26, paragrafo 6, REMC è una modifica che non altera l'identità del rappresentante designato, ad esempio quando il suo cognome cambia in seguito a un matrimonio. La regola 26, paragrafo 6, REMC è applicabile anche al caso del cambiamento della denominazione di un'associazione di rappresentanti. Tale modifica del nome deve considerarsi distinta da quella derivante dalla sostituzione di un rappresentante con un altro rappresentante, caso disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

La modifica del nome o dell'indirizzo ai sensi della regola 26 REMC, o la modifica della cittadinanza o nazionalità, può essere il risultato di un cambiamento di circostanze o di un errore commesso all'atto del deposito.

Per modificare il nome e l'indirizzo, è necessario che il titolare o il suo rappresentante presenti all'Ufficio una domanda, nella quale vanno menzionati il numero dell'MC, il nome e l'indirizzo del titolare (ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC) o del rappresentante (ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera e), REMC), sia nella forma registrata nel fascicolo sia nella forma modificata.

Di norma non è necessario presentare alcuna prova della modifica. Tuttavia, in caso di dubbio, l'esaminatore potrà chiedere tale prova, ad esempio un certificato di un registro

delle imprese. La domanda di iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al pagamento di una tassa.

Le persone giuridiche possono avere soltanto un indirizzo ufficiale. In caso di dubbio, l'esaminatore potrà chiedere la prova della forma giuridica o dell'indirizzo in particolare. Il nome e l'indirizzo ufficiali sono usati, di regola, anche come indirizzo di servizio. Idealmente, un titolare dovrebbe avere un solo indirizzo di servizio. Una modifica della designazione ufficiale o dell'indirizzo ufficiale del titolare è registrata per tutti gli MC e tutti i DMC a nome di quel titolare. Una modifica della designazione ufficiale o dell'indirizzo ufficiale non può essere registrata soltanto per specifici portafogli di diritti, contrariamente all'indirizzo di servizio. Tali regole si applicano ai rappresentanti per analogia.

4 Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo

Articolo 71 RMC

In conformità dell'articolo 71 RMC, il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.

La domanda di iscrizione nel registro di una modifica del regolamento sull'uso di un marchio collettivo deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

4.1 Registrazione del regolamento modificato

Articolo 67, paragrafo 2, articoli 68 e 69 RMC, articolo 71, paragrafi 3 e 4, RMC, regola 84, paragrafo 3, lettera e), REMC

La modifica non viene iscritta nel registro se il regolamento modificato non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 67, paragrafo 2, RMC o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 68 RMC.

Quando la registrazione della modifica del regolamento viene accettata, essa sarà registrata e pubblicata.

Il richiedente l'iscrizione deve specificare la parte del regolamento modificato che va iscritta nel registro, che può essere:

- il nome e la sede legale del richiedente;
- la finalità dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- gli organi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica;
- le condizioni di adesione;
- le persone autorizzate a usare il marchio;
- se opportuno, le condizioni che disciplinano l'uso del marchio, comprese le sanzioni;
- se il marchio designa l'origine geografica dei prodotti o servizi, l'autorizzazione per ogni persona i cui prodotti o servizi abbiano origine nella zona geografica interessata a diventare membro dell'associazione.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento modificato, le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura sono applicabili, *mutatis mutandis*, le disposizioni sulle osservazioni dei terzi.

5 Divisione

5.1 Disposizioni generali

Articolo 49 RMC Regola 25 <i>bis</i> REMC
--

Una registrazione può essere divisa in più parti non solo come conseguenza di un trasferimento parziale (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento), ma anche su semplice iniziativa del titolare del marchio comunitario. La divisione di un marchio è particolarmente utile per isolare un marchio contestato per taluni prodotti o servizi e mantenere la registrazione per quelli restanti. Per informazioni sulla divisione di domande di MC, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

Mentre un trasferimento parziale è esente dal pagamento di tasse, ma comporta un cambiamento di titolarità, la domanda di divisione di un marchio è soggetta al pagamento di una tassa di 250 EUR e il marchio rimane di proprietà dello stesso titolare. Se la tassa non viene versata, la domanda si considera non depositata. La domanda deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

La divisione non è ammissibile per le domande internazionali ai sensi del Protocollo di Madrid che designano l'UE. Il registro relativo alle registrazioni internazionali è tenuto, in via esclusiva, dall'OMPI. L'UAMI non ha il potere di dividere una designazione internazionale.

5.2 Requisiti formali

5.2.1 Forma e lingua

La domanda di divisione di un MC deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

5.2.2 Tasse

Articolo 2, paragrafo 22, RTMC

La domanda è soggetta al pagamento di una tassa di 250 EUR. Se la tassa non viene versata, la domanda si considera non depositata (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese).

5.2.3 Indicazioni obbligatorie

Regola 25 <i>bis</i> REMC

La richiesta deve contenere:

- il numero di registrazione dell'MC da dividere;
- il nome e l'indirizzo del titolare; se l'UAMI ha precedentemente assegnato al titolare un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID unitamente al nome del titolare;
- l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ovvero, se si richiede più di una registrazione, l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono ciascuna registrazione divisionale;
- l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nell'MC originario.

I prodotti e servizi devono essere distribuiti fra l'MC originario e il nuovo MC onde evitare che i prodotti e servizi del marchio originario e di quello nuovo coincidano. Le due specificazioni nel loro complesso non devono essere più ampie della specificazione originaria.

Pertanto le indicazioni devono essere chiare, precise e inequivocabili. Ad esempio, quando si tratta un MC per prodotti o servizi compresi in diverse classi, e la "divisione" fra la vecchia e la nuova registrazione riguarda classi intere, è sufficiente indicare le rispettive classi per la nuova registrazione e per quella restante.

Quando una domanda di divisione indica prodotti e servizi esplicitamente menzionati nell'elenco originario di prodotti e servizi, l'Ufficio manterrà automaticamente i prodotti e servizi non menzionati nella domanda di divisione per l'MC originario. Ad esempio, l'elenco originario contiene i prodotti A, B e C e la domanda di divisione riguarda C; l'Ufficio manterrà i prodotti A e B nella registrazione originaria e creerà una nuova registrazione per C.

Per verificare se vi sia una limitazione o un'estensione della portata dell'elenco, valgono le regole generalmente applicabili (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

In tutti i casi si raccomanda vivamente di presentare un elenco chiaro e preciso di prodotti e servizi da dividere nonché un elenco chiaro e preciso dei prodotti e servizi da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre l'elenco originario deve essere chiarito. Ad esempio, se l'elenco originario riguarda *bevande alcoliche* e la divisione riguarda *whisky* e *gin*, l'elenco originario deve essere modificato limitandolo a *bevande alcoliche, tranne whisky e gin*.

L'Ufficio notificherà al titolare qualsiasi irregolarità al riguardo e gli assegnerà un termine di due mesi per porvi rimedio. Se l'irregolarità non viene sanata, la dichiarazione di divisione verrà rifiutata (regola 25 *bis*, paragrafo 2, REMC).

Vi sono inoltre determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, una dichiarazione di divisione non è ammissibile. Si tratta dei periodi menzionati all'articolo 49, paragrafo 2, RMC e alla regola 25 *bis*, paragrafo 3, REMC, vale a dire:

- mentre è pendente un procedimento di annullamento dinanzi all'Ufficio (domanda di decadenza o dichiarazione di nullità), possono essere divisi dal MC originario soltanto i prodotti e i servizi non interessati dalla domanda di annullamento. L'Ufficio interpreta l'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), RMC nel senso che esso esclude una divisione non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti contestati siano divisi dal MC originario, con la conseguenza di dover dividere il procedimento di annullamento, ma anche nel caso in cui i prodotti contestati debbano essere divisi dal MC originario. In tal caso, però, il titolare dell'MC avrà la possibilità di modificare la dichiarazione di divisione, dividendo gli altri prodotti e servizi dal MC originario, ossia quelli che non formano oggetto del procedimento di annullamento;
- mentre sono pendenti procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, solo i prodotti e servizi che non formano oggetto del procedimento possono essere divisi dal MC originario a causa dell'effetto sospensivo del procedimento;
- analogamente, mentre è pendente una domanda riconvenzionale di decadenza o di dichiarazione di nullità dinanzi a un tribunale dei marchi, si applicano le stesse condizioni. Tale periodo decorre dal giorno in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi e termina alla data in cui l'Ufficio iscrive la sentenza del tribunale dei marchi nel registro dei marchi ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 6, RMC.

5.3 Registrazione

Se l'Ufficio accetta la dichiarazione di divisione, si crea una nuova registrazione a partire dalla data dell'accettazione e non retroattivamente dalla data della dichiarazione.

La nuova registrazione mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità o preesistenza, a seconda dei prodotti e servizi; gli effetti della preesistenza possono diventare parziali.

Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per la registrazione divisionale risultante. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria, tuttavia, non sono rimborsabili (articolo 49, paragrafo 6, RMC). Gli effetti pratici di tale disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente:

- se viene presentata una domanda di registrazione di una licenza e la relativa tassa di registrazione viene pagata all'Ufficio prima che questo riceva la dichiarazione di divisione, la licenza sarà iscritta nel registro per il MC originario e il MC divisionale qualora la licenza copra i beni e/o servizi del MC originario e divisionale. Non dovranno essere pagate ulteriori tasse.
- se una registrazione di MC in cui sono rivendicate sei classi dev'essere divisa in due registrazioni con tre classi ciascuna, a partire dalla data in cui la divisione è iscritta nel registro non devono essere pagate tasse per classi aggiuntive. Tuttavia dovranno essere pagate due tasse di rinnovo di base, una per ciascuna registrazione.

Nel caso in cui la divisione non venga accettata, la registrazione originaria resta invariata. Non ha rilevanza, al riguardo, se:

- la dichiarazione di divisione sia stata considerata non presentata per mancato pagamento della tassa, o
- la dichiarazione sia stata respinta perché non conforme ai requisiti formali (cfr. paragrafo 5.2 sopra).

In nessuno degli ultimi due casi la tassa pagata sarà rimborsata.

Quando l'Ufficio decide, in via definitiva, che la dichiarazione di divisione non è accettabile per uno dei motivi suindicati, il richiedente potrà ripresentare una dichiarazione di divisione, **che è soggetta al pagamento di una nuova tassa.**

5.4 Nuovo fascicolo, pubblicazione

Regola 84, paragrafo 2, e regola 84, paragrafo 3, lettera w), REMC

Per la registrazione divisionale deve essere costituito un nuovo fascicolo il quale deve contenere tutti i documenti presentati per la registrazione originaria, tutta la corrispondenza relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza successiva relativa alla nuova registrazione.

La divisione di una registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. La regola 84, paragrafo 3, lettera w), REMC prevede che la divisione di una registrazione sarà pubblicata unitamente agli elementi di cui alla regola 84, paragrafo 2, REMC relativi alla registrazione divisionale e all'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato.

6 Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione

Articolo 35 RMC
Regola 28 REMC
Comunicazione n. 2/00 del 25/02/2000
Decisione n. EX-03-5 del 20/01/2003
Decisione n. EX-05-5 del 01/06/2005

6.1 Principi generali

Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato ai sensi di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro, che sia titolare di un MC identico per prodotti o servizi che sono identici o sono compresi in quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato, può rivendicare per l'MC la preesistenza del marchio anteriore in relazione allo Stato membro nel quale o per il quale è registrato.

La preesistenza può essere rivendicata in qualsiasi momento dopo la registrazione di un MC.

6.2 Effetto giuridico

La preesistenza produce l'unico effetto che, se il titolare di un MC rinuncia alla propria registrazione di marchio nazionale anteriore o ne consente la decadenza, si considera che continuerà ad avere gli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

Ciò significa che l'MC rappresenta un prolungamento di registrazioni nazionali anteriori. Se un titolare rivendica la preesistenza per uno o più dei marchi nazionali anteriori registrati, il titolare può decidere di non rinnovare le registrazioni nazionali anteriori, ma si troverà sempre nella stessa posizione come se il marchio anteriore continuasse a essere registrato in quegli Stati membri in cui i marchi anteriori sono stati registrati. L'Ufficio raccomanda al titolare di aspettare fino al ricevimento della conferma dell'accettazione della rivendicazione di preesistenza prima di consentire la decadenza del marchio nazionale (cfr. sotto al paragrafo 6.4.2 Tripla identità).

La preesistenza può essere rivendicata non solo per registrazioni nazionali anteriori, ma anche per una registrazione internazionale che designa un paese dell'UE. Tuttavia nessuna rivendicazione di preesistenza è possibile per una registrazione di MC anteriore o per registrazioni locali, anche se il territorio fa parte dell'Unione europea (ad esempio Gibilterra).

6.3 Requisiti formali

6.3.1 Forma

Regole 79, 79 <i>bis</i> , 80, 82 REMC Decisione n. EX-11-03 del Presidente dell'Ufficio

La rivendicazione di preesistenza deve essere dichiarata all'Ufficio per iscritto. Si applicano le regole generali riguardanti le comunicazioni con l'Ufficio (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini).

L'Ufficio ha messo a disposizione del pubblico, gratuitamente, un modulo per la richiesta di iscrizione di rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione. Il modulo è il modello di domanda di iscrizione e può essere scaricato dal sito web dell'Ufficio (<http://oami.europa.eu>).

6.3.2 Lingua

Regola 95, paragrafo b), REMC

La rivendicazione di preesistenza deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

6.3.3 Tasse

La domanda di rivendicazione di preesistenza non è soggetta al pagamento di tasse.

6.3.4 Indicazioni obbligatorie

Regola 28 REMC
Decisione n. EX-05-5 del 01/06/2005

La domanda deve indicare:

- il numero di registrazione del marchio comunitario;
- il nome e l'indirizzo del titolare del marchio comunitario, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC; se l'UAMI ha precedentemente assegnato al titolare un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID unitamente al nome del titolare;
- l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri dell'Unione europea nei quali o per i quali è registrato il marchio anteriore per il quale è rivendicata la preesistenza;
- il numero di registrazione e la data di deposito della registrazione anteriore rilevante (delle registrazioni anteriori rilevanti).

A norma della decisione n. EX-05-5, il richiedente non è tenuto a presentare una copia della registrazione se le informazioni richieste sono a disposizione dell'Ufficio attraverso il sito web del rispettivo ufficio nazionale. Se non viene presentata la copia della registrazione, l'Ufficio cercherà dapprima le informazioni richieste sul corrispondente sito web e, solo nel caso in cui esse non siano disponibili, richiederà una copia al titolare. A norma dell'articolo 3 della decisione n. EX-03-5, la copia della rispettiva registrazione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione e/o del certificato di rinnovo o dell'estratto del registro o di un estratto del bollettino nazionale pertinente oppure in un estratto o tabulato di una banca dati ufficiale. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK o COMPUMARK, SAEGIS.

6.4 Esame

6.4.1 Esame sostanziale

La preesistenza può essere rivendicata soltanto rispetto a una **registrazione** anteriore, non per una domanda anteriore. La data del marchio anteriore deve essere precedente alle rispettive date dell'MC (data di deposito o, se disponibile, data di priorità).

L'esaminatore deve verificare sia che il marchio anteriore fosse registrato sia che non fosse decaduto al momento della presentazione della rivendicazione (sulla durata della protezione di marchi nazionali cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, paragrafo 4.2.3.4).

Se la registrazione anteriore era decaduta al momento della presentazione della rivendicazione, la preesistenza non può essere rivendicata, anche se la legislazione applicabile al marchio nazionale prevede un "periodo di grazia" di sei mesi per il

rinnovo. Mentre alcune legislazioni nazionali prevedono un “periodo di grazia”, se il rinnovo non è pagato, il marchio è considerato decaduto dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il rinnovo. Pertanto la rivendicazione di preesistenza è accettabile solo se il richiedente dimostra di avere rinnovato la registrazione anteriore (le registrazioni anteriori).

Nel contesto di un **allargamento** dell'UE, occorre tenere conto dei seguenti dettagli. Se un marchio nazionale o una registrazione internazionale efficace in un nuovo Stato membro erano registrati prima della presentazione della rivendicazione di preesistenza, **la preesistenza può essere rivendicata anche se la data di priorità, di deposito o di registrazione del MC al quale si riferisce la rivendicazione di preesistenza è precedente alla data di priorità, di deposito o di registrazione del marchio nazionale/della registrazione internazionale efficace nel nuovo Stato membro.** Questo perché l'MC in questione prende effetto nel nuovo Stato membro soltanto dalla data di adesione. Il marchio nazionale/la registrazione internazionale efficace nel nuovo Stato membro per il quale è rivendicata la preesistenza è quindi “anteriore” rispetto all'MC ai sensi dell'articolo 35 RMC, **purché** il marchio nazionale/la registrazione internazionale efficace nel nuovo Stato membro abbiano una data di priorità, di deposito o di registrazione **precedente alla data di adesione** (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 9, Allargamento, allegato 1).

Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili per i nuovi Stati membri				
MC	Data di deposito	Paese della rivendicazione della preesistenza	Data di adesione	Data di deposito del diritto anteriore
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Cipro	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Ungheria	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Croazia	01/07/2013	13/10/2009

Spiegazione: in tutti i casi, sebbene la data di deposito della domanda di MC sia anteriore alla data di deposito del marchio per il quale è rivendicata la preesistenza, tutti i paesi interessati hanno aderito all'Unione europea successivamente alla data di deposito della domanda di MC. È dalla data di adesione che la domanda di MC è protetta in quegli Stati membri. Pertanto la preesistenza può essere rivendicata per ogni marchio nazionale depositato prima della data di adesione.

Se la rivendicazione di preesistenza è regolare, l'Ufficio l'accetterà e, una volta registrata la domanda di MC, informerà l'ufficio centrale/gli uffici centrali della proprietà industriale dello Stato membro interessato/degli Stati membri interessati (regola 8, paragrafo 3, REMC).

6.4.2 Tripla identità

Per essere valida, una rivendicazione di preesistenza richiede un'identità sotto tre profili:

- il marchio registrato deve essere identico al marchio comunitario;

- i prodotti e servizi dell'MC devono essere identici o contenuti in quelli per i quali il marchio è registrato;
- il titolare deve essere lo stesso.

(cfr. sentenza del 19/01/2012, T-103/11, "Justing").

L'esame delle rivendicazioni di preesistenza è limitato ai requisiti formali e all'identità dei marchi (cfr. Comunicazione n. 2/00 del Presidente dell'Ufficio del 25 febbraio 2000).

Spetta al titolare del marchio assicurare l'osservanza dei requisiti della tripla identità. L'Ufficio, di norma, esamina soltanto se i marchi sono identici. L'identità del titolare e dei prodotti e servizi non sarà esaminata.

Per quanto riguarda l'identità dei marchi, i marchi denominativi sono considerati sul piano generale, senza riferimento al carattere in cui sono registrati. Nel verificare se i marchi denominativi sono identici, l'Ufficio non formula obiezioni se, ad esempio, un marchio è presentato in lettere maiuscole e l'altro in lettere minuscole. L'aggiunta o l'eliminazione di una sola lettera in un marchio denominativo è sufficiente perché i marchi non siano considerati identici. Per quanto riguarda i marchi figurativi, il Tribunale ha deciso che:

Sebbene gli obiettivi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 34 del predetto regolamento [RMC] non siano gli stessi, entrambi pongono come presupposto per la loro applicazione l'identità dei marchi di cui trattasi.

[...]

Orbene, va anzitutto affermato che il fatto che un marchio sia registrato in un colore o, al contrario, non designi alcun colore in particolare non può essere considerato un elemento trascurabile agli occhi di un consumatore. Infatti, l'impressione lasciata da un marchio è diversa a seconda che esso sia a colori o non designi alcun colore in particolare.

(cfr. sentenza del 20/02/2013, T-378/11, "Medinet", paragrafi 40 e 52).

Per le informazioni complete sulla prassi dell'Ufficio riguardante l'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigio rispetto a quelli depositati a colori – per le rivendicazioni di preesistenza, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 14.2.1, concernente le rivendicazioni di priorità applicate per analogia.

Se la rivendicazione di preesistenza non soddisfa i requisiti formali o se i marchi non sono identici, l'Ufficio lo comunicherà al titolare e gli assegnerà due mesi per porre rimedio all'irregolarità o trasmettere osservazioni.

Se l'irregolarità non viene sanata, l'Ufficio informerà il titolare che il diritto alla rivendicazione di preesistenza è decaduto.

Per esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili e non accettabili, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 16.6.

6.4.3 Informazioni armonizzate sulla preesistenza

Per gestire adeguatamente le preesistenze, tutte le iscrizioni delle preesistenze nel sistema devono avere lo stesso formato utilizzato nelle banche dati degli uffici nazionali.

Per favorire l'armonizzazione fra l'UAMI e gli uffici della PI partecipanti, è stato elaborato un elenco con il formato richiesto per le preesistenze. L'elenco fornisce una descrizione del formato utilizzato/dei formati utilizzati in ciascuno degli uffici nazionali, nella misura in cui sia stato predisposto.

Pertanto, nel valutare le rivendicazioni di preesistenza, gli esaminatori devono verificare che il formato della preesistenza nel sistema dell'Ufficio corrisponda al formato usato a livello nazionale.

6.5 Registrazione e pubblicazione

Regola 84, paragrafo 3, lettera f), RMC

Se la rivendicazione di preesistenza è regolare, l'Ufficio la registrerà e informerà l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato (regola 8, paragrafo 3, REMC).

La rivendicazione di preesistenza viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.

La pubblicazione contiene i dati seguenti:

- il numero di registrazione dell'MC;
- i dettagli della rivendicazione di preesistenza: paese, numero di registrazione, data di deposito;
- la data e il numero di iscrizione della rivendicazione di preesistenza;
- la data in cui l'iscrizione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.

La pubblicazione può altresì contenere la data di registrazione e la data di priorità della rivendicazione di preesistenza.

La regola 84, paragrafo 3, lettera f), REMC prevede che la rivendicazione di preesistenza sia registrata insieme agli elementi indicati alla regola 84, paragrafo 2).

6.6 Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza

Il titolare dell'MC può chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione della rivendicazione di preesistenza dal registro di propria iniziativa.

Le rivendicazioni possono essere cancellate anche con una decisione di un tribunale nazionale (cfr. articolo 14 della Direttiva 2008/95/CE).

La cancellazione della rivendicazione di preesistenza è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. La regola 84, paragrafo 3, lettera r), REMC prevede che la cancellazione della preesistenza sia registrata insieme agli elementi indicati alla regola 84, paragrafo 2).

7 Sostituzione di una registrazione di MC con una RI

Articolo 157 RMC
Regola 84, paragrafo 2, REMC
Articolo 4 *bis* del Protocollo di Madrid
Regola 21 del regolamento comune nell'ambito dell'Accordo e del Protocollo di Madrid

In conformità dell'articolo 4 *bis* dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l'Unione europea può chiedere all'Ufficio di prendere nota nel suo registro del fatto che una registrazione di MC è sostituita da una corrispondente RI. Si considera che i diritti del titolare nell'UE decorrano dalla data della registrazione dell'MC. Pertanto l'Ufficio annoterà nel registro che un MC è stato sostituito da una designazione dell'UE attraverso una RI e quell'iscrizione sarà pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 3

***MARCHI COMUNITARI
COME OGGETTO DI PROPRIETÀ***

CAPITOLO 1

TRASFERIMENTI

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Trasferimenti.....	5
1.1.1	Cessione.....	5
1.1.2	Eredità	5
1.1.3	Fusione	5
1.1.4	Diritto applicabile	5
1.2	Domanda di registrazione di un trasferimento	6
2	Trasferimenti e modifiche del nome	6
2.1	Domanda erronea di registrazione di modifica del nome.....	7
2.2	Domanda erronea di registrazione di un trasferimento	8
3	Requisiti formali e sostanziali di una domanda di registrazione di un trasferimento.....	8
3.1	Lingue	8
3.2	Domanda relativa a più marchi.....	9
3.3	Parti del procedimento.....	10
3.4	Requisiti formali	10
3.4.1	Indicazione del numero di registrazione.....	10
3.4.2	Generalità del nuovo titolare.....	10
3.4.3	Nome e indirizzo del rappresentante.....	11
3.4.4	Firme.....	12
3.5	Prova del trasferimento.....	12
3.6	Requisiti sostanziali	14
3.7	Procedura per sanare le irregolarità	14
4	Trasferimenti parziali.....	14
4.1	Regole per la ripartizione dei prodotti e servizi figuranti negli elenchi	15
4.2	Obiezioni	16
4.3	Creazione di una nuova domanda o registrazione di MC	17
5	Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse.....	17
5.1	Aspetti specifici dei trasferimenti parziali	17
5.2	Trasferimenti e procedimenti <i>inter partes</i>	19
6	Iscrizione nel registro, notifiche, pubblicazione.....	20
6.1	Iscrizione nel registro	20
6.2	Notifiche.....	20
6.3	Pubblicazione	21
7	Trasferimenti di disegni e modelli comunitari registrati	22

7.1	Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione a un disegno o modello comunitario registrato	22
7.2	Tasse	22
8	Trasferimenti di marchi internazionali	23

1 Introduzione

Articolo 1, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 1, articolo 24, RMC
Articolo 28, RDC
Articolo 23, REDC

Un trasferimento è il passaggio dei diritti di proprietà su un marchio comunitario (MC) o su una domanda di MC da un'entità ad un'altra. Il marchio comunitario e la domanda di MC possono essere trasferiti dal titolare originario ad un nuovo titolare, principalmente mediante cessione o successione legittima. Il trasferimento può limitarsi ad alcuni dei prodotti o servizi oggetto della domanda o della registrazione di MC (trasferimento parziale). A differenza della licenza o della trasformazione, il trasferimento di un marchio comunitario non influisce sul carattere unitario dello stesso. Di conseguenza, un marchio comunitario non può essere trasferito «parzialmente» in *alcuni* territori o Stati membri.

Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano del trasferimento di disegni e modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMC e nel REMC. Quanto segue si applica pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari, salvo per alcune eccezioni e particolarità di cui al punto 7 che segue.

Articolo 16, articolo 17, paragrafi 5, 6 e 8, articolo 24 e articolo 87, RMC
Regola 31, paragrafo 8, regola 84, paragrafo 3, lettera g), REMC

Su richiesta, il trasferimento di MC registrati viene iscritto nel registro e il trasferimento di domande di MC viene annotato nel relativo fascicolo.

Le regole che disciplinano la registrazione dei trasferimenti e i loro effetti giuridici si applicano tanto alle registrazioni quanto alle domande di MC. La differenza principale è che, secondo quanto disposto dai regolamenti, il trasferimento di una domanda di MC viene annotato nel fascicolo della domanda anziché nel registro. Tuttavia, in pratica i cambi di proprietà di una domanda di MC o di un MC sono registrati nella stessa banca dati. In linea generale, nelle presenti Direttive non si fa distinzione fra trasferimenti di registrazioni e trasferimenti di domande di MC; tuttavia, laddove il trattamento delle domande differisca da quello delle registrazioni, sono inseriti riferimenti specifici.

Ai sensi dell'articolo 17, RMC, la registrazione di un trasferimento non è una condizione per la sua validità. Tuttavia, se un trasferimento non è registrato dall'Ufficio, la titolarità ad agire rimane in capo al titolare registrato, per cui tra l'altro il nuovo titolare non riceve comunicazioni dall'Ufficio, in particolare durante procedimenti *inter partes* né la notifica del termine di rinnovo del marchio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 RMC, per tutti gli aspetti del marchio come oggetto di proprietà che non siano ulteriormente definiti dalle disposizioni del RMC, l'indirizzo del titolare definisce il diritto nazionale sussidiario vigente. Per tutti questi motivi, è importante registrare un trasferimento presso l'Ufficio, onde garantire che la titolarità di MC e domande sia chiara.

1.1 Trasferimenti

Articolo 17, paragrafi 1 e 2, RMC

Il trasferimento di un MC presenta due aspetti: la questione della validità del trasferimento fra le parti e quella dei suoi effetti sulla procedura dinanzi all'Ufficio, derivanti in particolare dalla registrazione del trasferimento o dalla sua annotazione nel fascicolo della domanda (cfr. punto 1.2 che segue).

Per quanto riguarda la validità del trasferimento fra le parti, l'RMC consente di trasferire un MC indipendentemente dal trasferimento dell'impresa alla quale appartiene (cfr. anche la sentenza del 30/03/2006, C-259/04, *Elizabeth Emanuel*, punti 45 e 48).

1.1.1 Cessione

Articolo 17, paragrafo 3, RMC

Se il trasferimento avviene per cessione, e salvo il caso in cui la cessione è conseguenza di una sentenza, esso ha validità solo se effettuato in forma scritta, con la firma di entrambe le parti contraenti. Tale requisito formale per la validità del trasferimento di un MC vige anche nel caso in cui il diritto nazionale che disciplina i trasferimenti di marchi (nazionali) non imponga, per la validità di una cessione, l'osservanza di una forma particolare, come ad esempio l'obbligo della forma scritta e della firma di entrambe le parti.

1.1.2 Eredità

In caso di decesso del titolare di un MC o di una domanda di MC, la titolarità passa agli eredi per successione a titolo individuale o universale, anch'essa soggetta alle regole che disciplinano i trasferimenti.

1.1.3 Fusione

Analogamente, si ha successione a titolo universale nel caso di una fusione di due imprese che determini la creazione di una nuova impresa, ovvero di un'acquisizione operata da un'impresa che ne rileva un'altra. In caso di trasferimento della totalità dell'impresa a cui appartiene il marchio, si presume che il trasferimento comprenda anche l'MC, salvo che, ai sensi della legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione contraria, oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario.

1.1.4 Diritto applicabile

Articolo 16, RMC

Salvo disposizione contraria contenuta nell'RMC, i trasferimenti sono soggetti al diritto nazionale di uno Stato membro, determinato ai sensi dell'articolo 16 RMC. Il diritto nazionale che si dichiara applicabile in tale articolo è quello nazionale in senso

generale e comprende pertanto il diritto internazionale privato, che a sua volta può fare riferimento al diritto di un altro Stato.

1.2 Domanda di registrazione di un trasferimento

Articolo 17, paragrafi 5-8, RMC
Regola 31, REMC

Un trasferimento assume rilevanza in una procedura dinanzi all'Ufficio nel caso in cui sia stata fatta domanda d'iscrizione del trasferimento nel registro e tale iscrizione sia avvenuta ovvero, per le domande di MC, il trasferimento sia stato annotato nel fascicolo della domanda di MC.

Articolo 17, paragrafo 7, RMC

Tuttavia, nel periodo che intercorre tra la data di ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda di registrazione del trasferimento e la data in cui avviene tale registrazione, l'avente causa può già fornire le dichiarazioni previste all'Ufficio, ai fini dell'osservanza dei termini. Se, ad esempio, una parte ha richiesto la registrazione del trasferimento di una domanda di MC rispetto alla quale l'Ufficio ha sollevato obiezioni in materia di impedimenti assoluti, l'avente causa può rispondere a tale comunicazione (cfr. paragrafo 5, sotto).

Questa parte delle Direttive ha per oggetto la procedura di registrazione dei trasferimenti. Nell'esaminare una domanda di registrazione di un trasferimento, l'Ufficio accerta soltanto che esista una prova sufficiente del trasferimento, senza entrare nel merito della validità del trasferimento stesso.

2 Trasferimenti e modifiche del nome

Regola 26 REMC

Il trasferimento non è da confondere con la modifica del nome del titolare.

Una domanda di modifica del nome del titolare di una registrazione o domanda di MC è oggetto di procedura separata. Per maggiori informazioni sulla modifica del nome, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 7.3, Cambio di nome/indirizzo.

Regola 26, paragrafo 1, REMC

In particolare, non sussiste un trasferimento quando il nome di una persona fisica viene modificato a seguito di matrimonio o di procedura formale di modifica, o quando viene utilizzato uno pseudonimo in luogo del nome civile, ecc. Le fattispecie indicate non incidono sull'identità del titolare.

In caso di modifica del nome o dello status societario di una persona giuridica, il criterio per stabilire se si tratti di una mera modifica del nome o di un trasferimento è di accertare se l'identità della persona giuridica in questione rimanga la stessa (nel qual

caso sarà registrata come modifica del nome) (cfr. decisione del 06/09/2010, R 1232/2010-4 – *Cartier*, punti 12-14). In altre parole, se la persona giuridica non cessa di esistere (come nel caso di una fusione per acquisizione, dove un'impresa viene completamente assorbita dall'altra e cessa di esistere) e non viene costituita una nuova entità giuridica (come ad esempio a seguito di fusione di due società che determina la creazione di una nuova entità giuridica), la modifica riguarda esclusivamente l'organizzazione formale della società e non la sua effettiva identità. Di conseguenza, la modifica sarà registrata come modifica del nome, se del caso.

Ad esempio, se un MC compare nel nome della società A e in conseguenza di una *fusione* tale società è assorbita dalla società B, si verifica un trasferimento di attività dalla società A alla B.

Allo stesso modo, nel caso di una *divisione* della società A in due entità separate, ossia l'originaria società A e una nuova società B, se il MC che compare nel nome della società A diventa di proprietà della società B, si verifica un trasferimento di attività.

Di norma, non sussiste un trasferimento se il numero di registrazione della società nel registro nazionale resta invariato.

Allo stesso modo, in linea di principio si presume *prima facie* che sussista un trasferimento di attività in caso di modifica del paese (cfr., tuttavia, la decisione del 24/10/2013, R 546/2012-1, *LOVE et al*).

Se l'Ufficio ha dei dubbi in merito al diritto nazionale che si applica alla persona giuridica interessata, potrà richiedere le opportune informazioni alla persona che richiede la registrazione della modifica del nome.

Quindi, salvo disposizione contraria ai sensi del diritto nazionale interessato, la modifica della forma giuridica, purché non sia accompagnata da un trasferimento di attività effettuato mediante una fusione o un'acquisizione, sarà assimilata a una modifica del nome e non a un trasferimento.

D'altro canto, se la modifica della forma giuridica deriva da una fusione, una divisione o una cessione di attività, si può considerare un trasferimento, a seconda di quale società assorbe o è separata dall'altra, o di quale società trasferisce determinate attività all'altra.

2.1 Domanda erronea di registrazione di modifica del nome

Articolo 133, paragrafo 1, RMC Regola 26, paragrafi 1, 5 e 7, REMC

Ove sia fatta domanda di registrazione di una modifica del nome, ma risulti evidente che di fatto si tratta di un trasferimento di un MC o di una domanda di MC, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita a presentare una domanda di registrazione di trasferimento, che è gratuita. Il trasferimento è comunque soggetto al pagamento di una tassa quando si riferisce al trasferimento di un disegno o modello (cfr. punto 7 che segue). Nella comunicazione viene fissato un termine, di solito di due mesi a decorrere dalla data della notifica. Se il richiedente acconsente o non presenta prove a dimostrazione del contrario e deposita la domanda di registrazione di un trasferimento, quest'ultimo viene registrato. Se il richiedente non modifica la sua richiesta, ossia se

insiste sulla registrazione della modifica come modifica del nome, o se non risponde, la domanda di registrazione della modifica del nome viene respinta. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione. (Cfr. la decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

Può essere presentata in qualsiasi momento una nuova domanda di registrazione del trasferimento.

2.2 Domanda erronea di registrazione di un trasferimento

Regola 31, paragrafi 1 e 6, REMC

Ove sia fatta domanda di registrazione di un trasferimento ma risulti evidente che di fatto si tratta di una modifica del nome di un MC o di una domanda di MC, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita a dare il suo consenso affinché la modifica dei dati relativi al titolare nel fascicolo tenuto dall'Ufficio o nel registro sia effettuata sotto forma di modifica del nome. Nella comunicazione viene fissato un termine, di solito di due mesi a decorrere dalla data della notifica. Se il richiedente acconsente, si procede alla registrazione della modifica del nome. Se il richiedente non acconsente, ossia se insiste sulla registrazione della modifica come trasferimento, o se non risponde, la domanda di registrazione di trasferimento viene respinta.

3 Requisiti formali e sostanziali di una domanda di registrazione di un trasferimento

Per la domanda di registrazione di un trasferimento, l'Ufficio consiglia vivamente di utilizzare il modulo di domanda di registrazione online, scaricabile gratuitamente dal sito Internet dell'Ufficio (<http://www.oami.europa.eu>).

Dall'entrata in vigore del regolamento n. 1042/05, che modifica il regolamento relativo alle tasse (RTMC), la registrazione del trasferimento non è soggetta al pagamento di una tassa.

3.1 Lingue

La domanda di registrazione di un trasferimento dev'essere effettuata:

Regola 95, lettere a) e b), regola 96, paragrafo 1, REMC
--

- se relativa a una domanda di MC, nella prima o nella seconda lingua indicata nella domanda di MC;
- se relativa a un MC registrato, in una delle lingue dell'Ufficio.

Se la domanda riguarda più di una domanda di MC, il richiedente deve scegliere per tale domanda una lingua che sia comune a tutti gli MC interessati. Se non esiste una lingua comune, devono essere presentate domande di trasferimento separate.

Se la domanda riguarda almeno una registrazione di MC, il richiedente deve scegliere una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Regola 76, paragrafo 3, REMC

Quando espressamente richiesto dall'Ufficio, le procure si possono depositare in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

Regola 96, paragrafo 2, REMC

Eventuali documenti di sostegno possono essere depositati in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Questo vale per qualsiasi documento fornito come prova del trasferimento, quale il documento di trasferimento controfirmato o il certificato di trasferimento, l'atto di cessione o l'estratto del registro delle imprese, o una dichiarazione di consenso alla registrazione dell'avente causa come nuovo titolare.

Regola 98, REMC

Ove i documenti di sostegno non siano presentati in una lingua ufficiale dell'Unione europea o nella lingua della procedura, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua della procedura ovvero, a scelta della parte che richiede la registrazione, in una qualunque lingua dell'Ufficio. A tal fine viene fissato dall'Ufficio un termine di due mesi dalla data di notifica della relativa comunicazione. Se entro tale termine la traduzione non viene fornita, il documento non viene preso in considerazione ed è ritenuto non presentato.

3.2 Domanda relativa a più marchi

Regola 31, paragrafo 7, REMC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per più registrazioni o domande di marchio comunitario, purché il titolare originario e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio. Il vantaggio in questo caso è che i vari riferimenti si devono fornire una volta sola e che si deve prendere un'unica decisione.

Sono invece necessarie più domande separate se il titolare originario e l'avente causa non sono rigorosamente gli stessi per ciascun marchio. Ad esempio, nel caso in cui esista un avente causa per il primo marchio e più aventi causa per un altro marchio, anche se l'avente causa per il primo marchio è tra gli aventi causa per l'altro marchio; è irrilevante che il rappresentante sia lo stesso in tutti i casi.

Se in simili casi viene presentata un'unica domanda di registrazione, l'Ufficio emette una comunicazione di irregolarità. Il richiedente può rispondere all'obiezione limitando la domanda alle registrazioni o domande di MC per le quali esistono un unico e solo titolare originario e un unico e solo avente causa, o dichiarando di acconsentire affinché la sua domanda sia oggetto di due o più procedure distinte. In caso contrario, la domanda viene respinta in toto. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione.

3.3 Parti del procedimento

Articolo 17, paragrafo 5, RMC
Regola 31, paragrafo 5, REMC

La domanda di registrazione di un trasferimento può essere depositata dal titolare originario o dai titolari originari (il titolare o i titolari del marchio che compaiono nel registro e il richiedente o i richiedenti che compaiono nel fascicolo di domanda del MC) oppure dal nuovo titolare o dai nuovi titolari (l' «avente causa», ossia la persona che compare come titolare o le persone che compaiono come titolari nella registrazione del trasferimento).

L'Ufficio di norma comunica con i soggetti che richiedono la registrazione. In caso di dubbio, l'Ufficio può richiedere dei chiarimenti da tutte le parti.

3.4 Requisiti formali

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafi 1 e 2, regola 79, REMC

La domanda di registrazione di un trasferimento deve contenere:

- il numero di registrazione o di domanda di marchio comunitario;
- le generalità del nuovo titolare;
- se il nuovo titolare designa un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante;
- la firma del/i soggetto/i richiedente/i la registrazione;
- la prova del trasferimento, così come disposto al punto 3.5 che segue.

Per gli ulteriori requisiti in caso di trasferimento parziale, cfr. il punto 4.

3.4.1 Indicazione del numero di registrazione

Regola 31, paragrafo 1, lettera a), REMC

Dev'essere indicato il numero di registrazione del marchio.

3.4.2 Generalità del nuovo titolare

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b), REMC

Sono da indicare, per il nuovo titolare, il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità nel caso di una persona fisica; nel caso di una persona giuridica, è da indicare la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'entità, che può essere abbreviata nel modo usuale (ad esempio S.r.l., S.p.A., Ltd, PLC, ecc). In entrambi i casi occorre indicare lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. **L'Ufficio raccomanda vivamente di indicare lo Stato di costituzione per le società USA, se del caso, al fine di operare una chiara distinzione tra i diversi titolari nella propria banca dati.** Questi dati corrispondono a quelli che deve

indicare il richiedente di una nuova domanda di MC. Tuttavia, se l'Ufficio ha già attribuito al nuovo titolare un numero d'identificazione, è sufficiente indicare quel numero unitamente al nome del nuovo titolare.

Nel modulo ottenibile presso l'Ufficio si richiede anche l'indicazione del nome del titolare originario. Questo dato è inteso ad agevolare l'Ufficio e le parti nella gestione del fascicolo.

3.4.3 Nome e indirizzo del rappresentante

Regola 77 REMC
Articolo 93, paragrafo 1, RMC
Regola 76, paragrafi 1, 2 e 4, REMC

Le domande di registrazione di un trasferimento possono essere depositate e firmate da un rappresentante che agisce per conto del titolare dell'MC o del nuovo titolare.

Se il nuovo titolare designa un rappresentante che firma la domanda, l'Ufficio o, nell'ambito di procedimento *inter partes*, l'altra parte nel procedimento, possono richiedere una procura. In tal caso, se il rappresentante non presenta una procura, la procedura prosegue come se non fosse stato designato alcun rappresentante.

Se il rappresentante designato dal titolare originario viene designato anche dall'avente causa, può firmare la domanda a nome sia del titolare originario sia del nuovo titolare; inoltre, può essere invitato a presentare una procura firmata dal nuovo titolare.

Articolo 92, paragrafo 3, articolo 93, paragrafo 1, RMC

Le disposizioni che precedono non si applicano soltanto ai rappresentanti ai sensi dell'articolo 93, RMC (avvocati e mandatari abilitati, iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio), ma anche al dipendente che agisce per conto del datore di lavoro ovvero, alle condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, RMC, per conto di una persona giuridica (società) avente legami economici con il datore di lavoro.

Regola 77, regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMC

La procura generale, conferita sul modulo messo a disposizione dall'Ufficio, è considerata sufficiente per concedere l'autorizzazione a presentare e firmare domande di registrazione di trasferimenti.

Per le procure speciali, viene verificato se non escludono il potere di richiedere la registrazione di un trasferimento.

Articolo 92, paragrafo 2, RMC

Se il richiedente è il nuovo titolare e quest'ultimo non ha domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione, deve farsi rappresentare, ai fini della procedura di registrazione del trasferimento, da una persona abilitata a rappresentare professionalmente terzi dinanzi all'Ufficio (avvocati e

mandatari abilitati, iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio). Per maggiori particolari sulle persone abilitate alla rappresentanza, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

3.4.4 Firme

Regola 31, paragrafo 1, lettera d), regola 31, paragrafo 5), regola 79, REMC

I requisiti relativi alla persona legittimata a depositare la domanda e a firmare sono da considerare alla luce dell'obbligo di fornire la prova del trasferimento. Si parte dal principio che le firme del(i) titolare(i) originario(i) e del(i) nuovo(i) titolare(i) debbano comparire, abbinate o disgiunte, sulla domanda o su un documento di accompagnamento. In caso di comproprietà, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante comune.

Regola 31, paragrafo 5, lettera a), REMC

Se la domanda è firmata congiuntamente dal titolare originario e dal nuovo titolare, ciò costituisce prova sufficiente del trasferimento, senza necessità di ulteriori prove.

Regola 31, paragrafo 5, lettera b), REMC

Se la domanda è presentata dal nuovo titolare ed è corredata di una dichiarazione firmata dal titolare originario, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione dell'avente causa come nuovo titolare, anche questo è sufficiente, senza necessità di ulteriori prove.

Quando il rappresentante del titolare originario è designato anche come rappresentante del nuovo titolare, può firmare la domanda a nome di entrambi, senza necessità di ulteriori prove. Tuttavia, quando il rappresentante che firma a nome del titolare originario e del nuovo titolare non è indicato come rappresentante nel fascicolo (ossia in una domanda che nomina il rappresentante e contemporaneamente trasferisce l'MC), l'Ufficio contatta il richiedente per invitarlo a fornire prova del trasferimento (procura firmata dal titolare originario, prove del trasferimento, conferma del trasferimento da parte del titolare originario o del suo rappresentante indicato nel fascicolo).

3.5 Prova del trasferimento

Articolo 17, paragrafi 2 e 3, RMC
Regola 31, paragrafo 1, lettera d), paragrafo 5, lettere a)-c), regola 83, paragrafo 1, lettera d), REMC

Il trasferimento può essere registrato solo quando ne sia fornita prova con documenti che lo dimostrino, come una copia dell'atto di trasferimento. Tuttavia, come già evidenziato sopra, la presentazione di una copia dell'atto di trasferimento non è necessaria:

- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia presentata dal nuovo titolare o dal suo rappresentante e corredata di una dichiarazione scritta, firmata dal titolare originario (o dal suo rappresentante), da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento; o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia firmata sia dal titolare originario (o dal suo rappresentante) che dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante); o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia accompagnata da un modulo (di registrazione) del trasferimento compilato o da un documento firmato dal titolare originario (o dal suo rappresentante) e dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante).

Le parti della procedura possono anche utilizzare i moduli elaborati a norma del Trattato sul diritto dei marchi, disponibili sul sito web dell'OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html>). Si tratta del documento di trasferimento, concepito in modo da costituire esso stesso l'atto di trasferimento (cessione), e del certificato di trasferimento, un documento nel quale le parti dichiarano che è avvenuto un trasferimento. Entrambi i documenti, se debitamente compilati, costituiscono prova sufficiente del trasferimento.

Non sono da escludere, comunque, altri mezzi di prova. A tale scopo, possono essere presentati lo stesso accordo (atto di cessione) o altri documenti comprovanti l'avvenuto trasferimento.

Qualora il marchio sia stato oggetto di diversi trasferimenti successivi e/o modifiche riguardanti il nome del titolare e tali operazioni non siano state precedentemente iscritte nel registro, è sufficiente produrre una serie di prove tale da dimostrare gli eventi all'origine del rapporto tra il vecchio titolare e quello nuovo, senza che sia necessario depositare singole domande di registrazione separate per ciascuna modifica.

Se il trasferimento del marchio avviene in conseguenza del trasferimento della totalità dell'impresa del titolare originario, dev'essere depositato il documento comprovante il trasferimento o la cessione della totalità dell'impresa, sempreché non sia già stata fornita la prova del trasferimento secondo le modalità di cui sopra.

Se il trasferimento è conseguenza di una fusione o di altra forma di successione a titolo universale, il titolare originario non è legittimato a firmare la domanda. In casi del genere, la domanda deve essere corredata dei documenti necessari a provare la fusione o la successione a titolo universale, quali estratti del registro delle imprese, ecc. L'Ufficio ha facoltà di rinunciare alla richiesta di prove supplementari quando abbia già conoscenza dei fatti, ad esempio tramite una procedura parallela.

Qualora il trasferimento del marchio rappresenti la conseguenza di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza, il titolare originario non potrà firmare la domanda. In tali casi, la domanda deve essere corredata di una decisione finale del giudice che trasferisca la proprietà del marchio al beneficiario.

Non occorre che i documenti di appoggio siano autenticati o siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti semplici fotocopie.

Ove abbia motivo di dubitare dell'esattezza o veridicità di un documento, l'Ufficio può richiedere ulteriori prove.

L'Ufficio esamina i documenti in questione solo per stabilire se effettivamente provano quanto indicato nella domanda, ossia l'identità dei marchi interessati, l'identità delle parti e l'esistenza di un trasferimento. L'Ufficio non considera, né si pronuncia in merito a questioni contrattuali o giuridiche derivanti dal diritto nazionale (cfr. sentenza del 09/09/2011, T-83/09, *Craic*, punto 27). In caso di dubbio, spetta ai tribunali nazionali verificare la legittimità del trasferimento stesso.

3.6 Requisiti sostanziali

Articolo 17, paragrafo 4, RMC

L'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento ove risulti manifestamente dai relativi documenti che, in conseguenza del trasferimento, il marchio comunitario sarà suscettibile di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali esso è registrato, a meno che il nuovo titolare non acconsenta a limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali esso non sia ingannevole.

Per maggiori informazioni sulla pratica dell'Ufficio in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti.

3.7 Procedura per sanare le irregolarità

Articolo 17, paragrafo 7, RMC
Regola 31, paragrafo 6, regola 67, paragrafo 1, REMC

Se rileva una delle irregolarità sopra descritte, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica. La comunicazione viene indirizzata alla persona che ha presentato la domanda di registrazione del trasferimento o, se questa ha designato un rappresentante, a quest'ultimo. L'Ufficio non informa automaticamente l'altra parte, salvo che lo ritenga opportuno date le circostanze.

Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità o a fornire le necessarie prove supplementari, o se non è in grado di convincere l'Ufficio dell'infondatezza delle sue obiezioni, l'Ufficio respinge la domanda. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione.

4 Trasferimenti parziali

Articolo 17, paragrafo 1, RMC
Regola 32, REMC

Il trasferimento è parziale quando riguarda solo alcuni dei prodotti e dei servizi indicati nella registrazione o nella domanda di MC. Il trasferimento parziale comporta la

ripartizione dei prodotti e dei servizi che compaiono nell'elenco originale tra la registrazione o domanda residuale di MC e quella nuova. Nel caso dei trasferimenti parziali, l'Ufficio utilizza una terminologia particolare per identificare i marchi. La procedura comincia con il marchio «originario», ossia il marchio per il quale si richiede un trasferimento parziale. Dopo la registrazione del trasferimento, i marchi diventano due: uno è quello che ora tutela un numero inferiore di prodotti e servizi ed è chiamato «marchio residuale», mentre l'altro è il «nuovo marchio», che tutela alcuni dei prodotti e servizi del marchio originario. Il marchio «residuale» mantiene il numero di registrazione del marchio «originario», mentre al «nuovo» marchio è assegnato un nuovo numero di MC.

Il trasferimento non può influire sul carattere unitario dell'MC, che quindi non può essere trasferito «parzialmente» per *alcuni* territori.

Se sussistono dubbi circa la natura parziale del trasferimento, l'Ufficio ne informa la persona che ha richiesto la registrazione del trasferimento, invitandola a fornire i necessari chiarimenti.

È possibile il trasferimento parziale anche quando la domanda riguarda più registrazioni o domande di MC. Le disposizioni che seguono valgono per ogni singola registrazione o domanda di MC figurante nella domanda di trasferimento.

4.1 Regole per la ripartizione dei prodotti e servizi figuranti negli elenchi

Articolo 43 RMC Regola 2 e regola 32, paragrafo 1, REMC
--

La domanda di registrazione di un trasferimento parziale deve indicare i prodotti e i servizi ai quali si riferisce il trasferimento (elenco dei prodotti e dei servizi per la «nuova» registrazione). I prodotti e i servizi sono da ripartire fra la registrazione o domanda di MC originaria e la nuova registrazione o domanda di MC, in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione. I due elenchi, considerati nel loro insieme, non possono essere più ampi dell'elenco originale.

Occorre, pertanto, che le indicazioni siano chiare e inequivocabili. Se, ad esempio, è interessata la registrazione di MC per prodotti o servizi appartenenti a più classi, e la «suddivisione» tra vecchia e nuova registrazione riguarda classi complete, è sufficiente indicare le rispettive classi nella registrazione nuova e in quella residuale.

Se la domanda di trasferimento parziale interessa prodotti e servizi indicati esplicitamente nell'elenco originario, l'Ufficio automaticamente mantiene nella registrazione o domanda residuale i prodotti e i servizi che non sono citati nella domanda di trasferimento. Ad esempio: se l'elenco originario contiene i prodotti A, B e C, e la domanda riguarda i prodotti C, l'Ufficio mantiene i prodotti A e B nella registrazione residuale e crea una nuova registrazione per i prodotti C.

Ai sensi della comunicazione n. 2/12 del Presidente dell'Ufficio del 20/06/2012, i marchi comunitari depositati prima del 21/06/2012 che si riferiscono al titolo di una classe particolare s'intendono tutelare tutti i prodotti e servizi repertoriati nell'elenco alfabetico di tale classe nell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito (cfr. comunicazione n. 2/12, punti V e VI).

Se il trasferimento parziale riguarda prodotti o servizi non esplicitamente citati nell'elenco originario ma rientranti nel significato letterale di una denominazione generica ivi contenuta, è ritenuto accettabile, purché l'elenco non venga ampliato. Per verificare se l'elenco sia stato ristretto o ampliato, valgono le regole che normalmente si applicano in simili situazioni (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

Tuttavia, i marchi depositati a partire dal 21/06/2012 che utilizzano solo le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare s'intendono coprire il significato letterale di tale classe e di conseguenza possono essere trasferiti solo parzialmente (cfr. comunicazione 2/12, punti VII e VIII).

I marchi depositati dopo il 21/06/2012 che utilizzano le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare più l'elenco alfabetico s'intendono tutelare il significato letterale di tale classe più i prodotti e servizi repertoriati nell'elenco alfabetico di tale classe nell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito e di conseguenza possono essere trasferiti solo parzialmente (cfr. comunicazione 2/12, punti VII e VIII).

In tutti i casi, si raccomanda vivamente di depositare un elenco chiaro e preciso di prodotti e servizi da trasferire, nonché un elenco chiaro e preciso di prodotti e servizi da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre, l'elenco originario deve essere meglio precisato. Se, ad esempio, l'elenco originario riguardava «bevande alcoliche» e il trasferimento concerne «whisky» e «gin», occorre modificare l'elenco originario per limitarlo a «bevande alcoliche, eccetto whisky e gin».

4.2 Obiezioni

Regola 31, paragrafo 6, regola 32, paragrafo 3, REMC
--

Se la domanda non è conforme alle norme sopra esposte, l'Ufficio invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione.

Se dallo scambio di comunicazioni emerge, per la registrazione residuale, un elenco di prodotti e di servizi diverso da quello risultante dalla domanda al momento della sua presentazione, l'Ufficio si mette in comunicazione, oltre che con il nuovo titolare, se questi è la parte che richiede la registrazione del trasferimento parziale, anche con il titolare originario, che continua a poter disporre dell'elenco di prodotti e di servizi della registrazione originaria. L'Ufficio procede a modifiche dell'elenco originario di prodotti e servizi con il consenso del titolare originario. Se tale consenso non viene dato entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda di registrazione del trasferimento viene respinta. L'interessato può presentare un ricorso contro questa decisione.

4.3 Creazione di una nuova domanda o registrazione di MC

Articolo 88 RMC
Regola 32, paragrafo 4, regola 88 e regola 89, REMC

Il trasferimento parziale porta alla creazione di una nuova domanda o registrazione di MC, per la quale l'Ufficio predispone un fascicolo separato, consistente nella copia integrale del fascicolo elettronico della domanda o registrazione originaria, nella domanda di registrazione del trasferimento e nella corrispondenza relativa a tale domanda. Alla nuova domanda o registrazione di MC viene assegnato un nuovo numero d'ordine, con la stessa data di deposito e, se del caso, la stessa data di priorità della domanda o registrazione originaria. Se il trasferimento parziale riguarda una domanda di MC, la nuova domanda è soggetta alle disposizioni in materia di consultazione pubblica dei fascicoli di cui all'articolo 88, RMC.

L'Ufficio inserisce inoltre nel fascicolo della domanda o registrazione di MC originaria una copia della domanda di registrazione del trasferimento, ma in generale non inserisce copie dell'ulteriore corrispondenza relativa alla domanda.

5 Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse

Articolo 17, paragrafi 6 e 7, RMC

Il nuovo titolare diventa automaticamente parte di qualsiasi procedimento riguardante il marchio in questione a partire dalla data di registrazione del trasferimento, fatto salvo il diritto ad agire fin dal momento del ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda di registrazione del trasferimento, qualora vi siano termini da rispettare.

Il deposito di una domanda di registrazione di trasferimento non ha effetti sui termini già decorrenti o fissati dall'Ufficio, ivi compresi i termini per il pagamento delle tasse. Non vengono fissati nuovi termini per il pagamento. L'obbligo di pagamento di eventuali tasse dovute incombe al nuovo titolare a partire dalla data di registrazione del trasferimento.

Di conseguenza, durante il periodo che intercorre fra il deposito della domanda di registrazione di un trasferimento e la conferma da parte dell'Ufficio della sua effettiva iscrizione nel registro o nel fascicolo, è importante che il titolare originario e il nuovo titolare collaborino attivamente nel fornire informazioni su eventuali scadenze e comunicazioni ricevute nel corso di procedimenti *inter partes*.

5.1 Aspetti specifici dei trasferimenti parziali

Regola 32, paragrafo 5, REMC

Nei casi di trasferimento parziale, la nuova registrazione o domanda di MC è nello stesso stadio procedurale della registrazione o domanda originaria (residuale). Qualsiasi scadenza che sia rimasta pendente riguardo alla registrazione o domanda

originaria di MC è considerata pendente anche per la registrazione o domanda residuale e per quella nuova. Dopo la registrazione del trasferimento, l'Ufficio tratta separatamente ciascun MC o ciascuna domanda di MC e prende le relative decisioni in via separata.

Se un MC o una domanda di MC sono soggetti a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per il nuovo MC o la nuova domanda di MC. La data decisiva è quella dell'iscrizione del trasferimento nel registro o nel fascicolo; pertanto, se la tassa dovuta per la registrazione o domanda originaria di MC viene pagata dopo il deposito della domanda di registrazione del trasferimento, ma prima dell'effettiva registrazione, non è dovuta alcuna tassa supplementare.

Articolo 26, paragrafo 2, RMC Regola 4, regola 9, paragrafi 3 e 5, REMC Articolo 2, paragrafi 2 e 4, RTMC

Se il trasferimento parziale riguarda una domanda di MC e la tassa per classe di prodotto non è stata ancora pagata, o non è stata interamente pagata, l'Ufficio procede ad annotare il trasferimento nel fascicolo della domanda residuale di MC e alla creazione di un nuovo fascicolo di domanda di MC, come sopra descritto.

Se la domanda di MC riguardava in origine più di tre classi e richiede pertanto il pagamento di tasse supplementari per classe di prodotto, gli esaminatori, dopo l'annotazione del trasferimento nel fascicolo e la creazione di una nuova domanda di MC, si regolano come segue.

Se prima della registrazione del trasferimento erano state pagate tasse supplementari per classe di prodotto, che tuttavia ora non sarebbero dovute, in quanto la domanda residuale di MC riguarda al massimo tre classi, non si effettua alcun rimborso dato che il pagamento delle tasse era corretto nel momento in cui è stato effettuato.

In tutti gli altri casi, gli esaminatori trattano la domanda residuale e la nuova domanda di MC come pratiche separate, senza tuttavia richiedere una nuova tassa di base per la nuova domanda. La determinazione delle tasse dovute per classe di prodotto, in relazione alla domanda residuale e a quella nuova, avviene in base alla situazione esistente dopo la registrazione del trasferimento. Se, ad esempio, la domanda originaria riguardava sette classi, tre delle quali restano di pertinenza della domanda residuale e quattro delle quali confluiscono nella nuova domanda, non sono dovute tasse supplementari per la domanda residuale, mentre per quella nuova è dovuta la tassa supplementare per una classe. Nel caso in cui solo alcuni dei prodotti e servizi di una particolare classe sono oggetto di trasferimento, tale classe deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassa da pagare, sia rispetto alla domanda originale che rispetto alla nuova domanda. Ove il termine per il pagamento delle tasse supplementari per classe di prodotto sia già stato fissato ma non sia ancora scaduto, l'Ufficio lo annulla per poter procedere alla determinazione in base alla situazione esistente dopo la registrazione del trasferimento.

Articolo 47, paragrafi 1, 3 e 4, RMC
Regola 30, paragrafi 2 e 4, REMC

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale riguarda una registrazione di MC da rinnovare, ossia cade nei sei mesi che precedono la scadenza della registrazione originaria o nei sei mesi che seguono la data di scadenza, l'Ufficio procede alla registrazione del trasferimento e, per quanto riguarda il rinnovo e le relative tasse, si regola come segue.

Se non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo e non sono state versate tasse prima della registrazione del trasferimento, si applicano le regole generali, comprese quelle relative al pagamento delle tasse, sia alla registrazione residuale sia alla nuova registrazione (domande separate, pagamento separato delle tasse dovute).

Se è stata presentata una domanda di rinnovo prima della registrazione del trasferimento, essa resta valida anche per la nuova registrazione di MC. Tuttavia, mentre il titolare originario resta parte della procedura di rinnovo per la registrazione residuale di MC, il nuovo titolare diventa automaticamente parte della procedura di rinnovo per la nuova registrazione.

In questi casi, se la domanda di rinnovo è stata presentata ma non è stata versata la relativa tassa prima della registrazione del trasferimento, la tassa dovuta viene determinata in base alla situazione che viene a crearsi dopo la registrazione del trasferimento. Ciò significa che sia il titolare della registrazione residuale che il titolare della nuova registrazione sono tenuti a pagare la tassa di base per il rinnovo ed eventuali tasse dovute per classe di prodotto.

Se prima della registrazione del trasferimento non solo è stata presentata la domanda di rinnovo ma sono anche state pagate tutte le tasse dovute per il rinnovo, dopo la registrazione del trasferimento non sono dovute altre tasse supplementari. Eventuali tasse già pagate per classe di prodotto non vengono restituite.

5.2 Trasferimenti e procedimenti *inter partes*

Quando una domanda di registrazione di trasferimento viene depositata nel corso di procedimenti *inter partes*, si possono presentare numerose situazioni diverse. Nel caso di precedenti registrazioni o domande di MC su cui si fonda l'opposizione/annullamento, il nuovo titolare può diventare parte del procedimento (o presentare osservazioni) solo dopo che la domanda di registrazione del trasferimento è pervenuta all'Ufficio. Il principio fondamentale è che il nuovo titolare sostituisce il titolare originario nel procedimento. La prassi dell'Ufficio nel trattare casi di trasferimento nel corso di procedimenti di opposizione è descritta nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 6.5, Modifica delle parti.

6 Iscrizione nel registro, notifiche, pubblicazione

6.1 Iscrizione nel registro

Articolo 17, paragrafo 5, RMC Regola 31, paragrafo 8, regola 84, paragrafo 3, lettera g), REMC

Se la domanda di registrazione di un trasferimento soddisfa tutti i requisiti, nel caso di un MC registrato il trasferimento viene iscritto nel registro, mentre nel caso di una domanda di MC, l'Ufficio lo annota nel relativo fascicolo.

L'iscrizione nel registro comprende i seguenti dati:

- data di registrazione del trasferimento;
- nome e indirizzo del nuovo titolare;
- nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del nuovo titolare.

In caso di trasferimento parziale, la registrazione comprende inoltre i seguenti dati:

- un riferimento al numero della registrazione originaria e al numero della nuova registrazione;
- l'elenco dei prodotti e dei servizi che figurano nella registrazione residuale; e
- l'elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della nuova registrazione.

6.2 Notifiche

L'Ufficio notifica al richiedente la registrazione del trasferimento.

Se la domanda di registrazione di un trasferimento riguarda anche solo una domanda di MC, la notifica deve contenere anche il riferimento all'annotazione del trasferimento nel fascicolo tenuto dall'Ufficio.

Per quanto riguarda le informazioni da fornire all'altra parte, si fa distinzione fra i casi di trasferimento completo e i casi di trasferimento parziale.

Articolo 17, paragrafo 5, RMC Regola 84, paragrafo 5, REMC

Nei casi di trasferimento completo, la notifica viene indirizzata alla parte che ha presentato la domanda di registrazione del trasferimento, vale a dire al richiedente.

Non vengono fornite informazioni all'altra parte:

- se il rappresentante del titolare originario è anche il rappresentante designato del nuovo titolare (in tal caso, il rappresentante riceve una comunicazione a nome di entrambe le parti); ovvero
- se il titolare originario non esiste più (decesso, fusione).

In tutti gli altri casi, l'altra parte viene informata sull'esito della procedura, ossia sulla registrazione del trasferimento. Nel corso della procedura l'altra parte non riceve informazioni, salvo in caso di forti dubbi in merito alla legittimità della domanda di registrazione del trasferimento o del trasferimento stesso.

Regola 32, paragrafi 3 e 4, REMC

In caso di trasferimento parziale, sia il titolare dell'MC residuale sia il titolare del nuovo MC devono ricevere una notifica, poiché sono necessariamente interessate due domande o registrazioni di MC. Pertanto, al nuovo richiedente viene indirizzata una notifica separata per ogni domanda di MC che è stata oggetto di trasferimento parziale. In caso di trasferimento parziale di una registrazione di MC, l'Ufficio invia al nuovo titolare una notifica per ciascuna registrazione, contenente, se del caso, indicazioni in merito al pagamento della tassa di rinnovo. Al titolare della registrazione residuale di MC viene indirizzata una notifica separata.

Inoltre, nel caso di un trasferimento parziale, qualora l'elenco di prodotti e di servizi oggetto della domanda o registrazione residuale di MC richieda chiarimenti o modifiche, occorre il consenso del titolare della domanda o registrazione residuale (cfr. paragrafo 4.2 che precede).

6.3 Pubblicazione

Articolo 17, paragrafo 5, RMC
Regola 84, paragrafo 3, lettera g) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Per quanto concerne le registrazioni di MC, l'Ufficio pubblica le registrazioni dei trasferimenti nella parte C del Bollettino dei marchi comunitari.

Articolo 39 RMC
Regola 12 e regola 31, paragrafo 8, REMC

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda una domanda di MC pubblicata ai sensi dell'articolo 39 RMC e della regola 12 REMC, la pubblicazione della registrazione del marchio e l'iscrizione nel registro riportano fin dall'inizio il nome del nuovo titolare. La pubblicazione della registrazione contiene un riferimento alla precedente pubblicazione.

Articolo 39 RMC
Regola 12 REMC

Se il trasferimento riguarda una domanda di MC che non è stata pubblicata, la pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, RMC e della regola 12, REMC riporta il nome del nuovo titolare senza indicazione del fatto che la domanda è stata oggetto di un trasferimento. Ciò vale anche nel caso del trasferimento parziale di una domanda di MC non pubblicata.

7 Trasferimenti di disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 1, paragrafo 3, articolo 27, articolo 28, articolo 33, articolo 34 e articolo 107, paragrafo 2, lettera f), RDC
Articolo 23, articolo 61, paragrafo 2, articolo 68, paragrafo 1, lettera c) e articolo 69, paragrafo 2, lettera i), REDC
Allegati 16 e 17, RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in relazione ai trasferimenti corrispondono alle rispettive disposizioni contenute nei regolamenti RMC, REMC e RTMC.

I principi giuridici e la procedura per la registrazione dei trasferimenti di marchi si applicano pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari.

Si rilevano solo alcune eccezioni e particolarità, descritte in appresso.

7.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione a un disegno o modello comunitario registrato

Articolo 22, paragrafo 4, RDC

Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può essere trasferito solo se il terzo interessato, titolare del diritto prima della data di deposito o di priorità della domanda relativa al DMC, è un'impresa, unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

7.2 Tasse

Allegati 16 e 17, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di un trasferimento si applica per ciascun disegno e modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple.

Esempio 1: nell'ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 6 disegni e modelli sono trasferiti allo stesso avente causa. La tassa è di 1 000 EUR, purché sia presentata un'unica domanda di registrazione di questi 6 trasferimenti o siano presentate più domande nello stesso giorno.

Esempio 2: nell'ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 5 disegni e modelli sono trasferiti allo stesso avente causa. Il trasferimento si riferisce anche a un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è di 1 000 EUR, purché:

- sia presentata un'unica domanda di registrazione di questi 6 trasferimenti o siano presentate più domande nello stesso giorno; e

- il titolare del disegno o modello comunitario e l'avente causa siano gli stessi in tutti i 6 casi.

8 Trasferimenti di marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente il «cambio di proprietà» di una registrazione internazionale. Tutte le domande di registrazione di un cambio di proprietà si dovrebbero presentare utilizzando il modulo MM5, direttamente all'ufficio internazionale dal titolare registrato, all'ufficio nazionale del titolare registrato, o all'ufficio nazionale del nuovo titolare (cessionario). La domanda di registrazione di un trasferimento non può essere presentata direttamente all'ufficio internazionale dal nuovo titolare. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda di iscrizione dell'UAMI.

Informazioni dettagliate sui cambi di proprietà si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 60.01 a 67.02, della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'intesa di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide).

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 3

**MARCHI COMUNITARI
COME OGGETTO DI PROPRIETÀ**

CAPITOLO 2

LICENZE

Sommaro

1	Introduzione	4
1.1	Contratti di licenza	4
1.2	Diritto applicabile	4
1.3	Vantaggi della registrazione di una licenza	5
2	Registrazione di una licenza per un MC o una domanda di MC	6
2.1	Modulo di domanda, richieste per più licenze.....	6
2.2	Lingue	6
2.3	Tasse	7
2.4	Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda	7
2.4.1	Richiedenti	7
2.4.2	Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio comunitario oggetto della licenza e il licenziatario	7
2.4.3	Requisiti riguardanti la persona che deposita la domanda - Firma, prova della licenza, rappresentanza	8
2.4.4	Rappresentanza	10
2.5	Contenuto facoltativo della domanda	11
2.6	Esame della domanda di registrazione	12
2.6.1	Tasse	12
2.6.2	Esame delle formalità obbligatorie	12
2.6.3	Esame degli elementi facoltativi	14
2.7	Procedura di registrazione e pubblicazioni	15
3	Cancellazione o modifica di una licenza di MC o di una domanda di MC	16
3.1	Competenza, lingue, presentazione della domanda	16
3.2	Persona che deposita la domanda	16
3.2.1	Cancellazione di una licenza	17
3.2.2	Modifica di una licenza	17
3.3	Contenuto della domanda.....	18
3.4	Tasse	18
3.4.1	Cancellazione di una licenza	18
3.4.2	Modifica di una licenza	19
3.5	Esame della domanda	19
3.5.1	Tasse	19
3.5.2	Esame da parte dell'Ufficio	19
3.6	Registrazione e pubblicazione	19
4	Trasferimento di una licenza di MC o di una domanda di MC	20
4.1	Definizione del trasferimento di una licenza	20

4.2	Norme applicabili.....	20
5	Registrazione di licenze relative a disegni e modelli comunitari registrati	21
5.1	Disegni e modelli comunitari registrati.....	21
5.2	Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati ...	21
6	Registrazione di licenze per marchi internazionali.....	22

1 Introduzione

Articoli 22, 23, 24, RMC
Articoli 27, 32, 33, RDC

I marchi comunitari registrati (MC) e le domande di marchio comunitario possono essere oggetto di contratti di licenza (licenze).

I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di licenze.

I paragrafi da 1 a 4 del presente capitolo hanno ad oggetto le licenze relative ai marchi comunitari e alle domande di marchio comunitario. Le disposizioni in materia di licenze di disegno e modello comunitario contenute nel regolamento sui disegni e modelli comunitari (RDC) e nel relativo regolamento di esecuzione (REDC), sono pressoché identiche alle disposizioni contenute rispettivamente nel regolamento sul marchio comunitario (RMC) e relativo regolamento di esecuzione (REMC). Quanto segue si applica pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari. Le eccezioni e le peculiarità dei disegni e modelli comunitari sono esposte al paragrafo 5. Le eccezioni e peculiarità dei marchi internazionali sono esposte al paragrafo 6.

1.1 Contratti di licenza

Una licenza di marchio comunitario è un contratto in forza del quale il titolare o il richiedente (nel prosieguo: il «titolare») di un marchio (licenziante), pur conservandone la proprietà, autorizza un terzo (licenziatario) all'uso in commercio del marchio, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti pattuiti nel contratto stesso.

La licenza dà luogo ad una situazione in cui i diritti del licenziatario nei confronti del marchio comunitario derivano dal rapporto contrattuale con il titolare. La tolleranza o il consenso del titolare all'uso del marchio da parte di terzi non costituisce una licenza.

1.2 Diritto applicabile

Articolo 16, RMC

Il regolamento sul marchio comunitario non ha la competenza per stabilire disposizioni unificate e complete applicabili alle licenze di marchi comunitari o di domande di marchi comunitari. Piuttosto, l'articolo 16 RMC fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto riguarda l'acquisizione, la validità e gli effetti del marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà. A tal fine, una licenza di marchio è assimilata, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione europea, ad una licenza di marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o il richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio. Se il titolare non ha una sede o un domicilio nello Stato membro, la licenza sarà trattata come una licenza di marchio registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione. Nei casi in cui il titolare non abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro, la licenza è assimilata a una licenza di marchio nazionale registrato in Spagna.

Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMC non dispongano diversamente.

L'articolo 16, RMC è limitato agli effetti di una licenza in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L'articolo 16, RMC non disciplina il diritto applicabile a un contratto di licenza, né la sua validità, e pertanto il RMC non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto di licenza a una data legge nazionale.

1.3 Vantaggi della registrazione di una licenza

Articolo 22, paragrafo 5, articolo 23, paragrafi 1 e 2, articolo 50, paragrafo 3, RMC

La richiesta di registrazione di un contratto di licenza non è obbligatoria. Inoltre, quando una parte nei procedimenti dinanzi all'Ufficio deve dimostrare l'uso di un marchio comunitario, qualora tale uso sia stato effettuato da un licenziatario non è necessario che la licenza sia stata iscritta nel registro affinché quell'uso sia considerato autorizzato mediante il consenso del titolare ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMC. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi.

- a) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, RMC, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con la licenza registrata, il licenziatario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti da questa licenza esclusivamente:
- se la licenza è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari, o
 - in mancanza della registrazione della licenza, se il terzo ha acquisito tali diritti successivamente alla data di uno qualsiasi degli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22 RMC (ovvero trasferimento, diritto reale o precedente licenza) essendo a conoscenza dell'esistenza di tale licenza.
- b) Nel caso in cui una licenza di marchio comunitario sia iscritta nel registro, la rinuncia o la rinuncia parziale a tale marchio da parte del titolare sarà iscritta nel registro soltanto se il titolare del marchio indica di avere informato il licenziatario in merito alla propria intenzione di rinunciare.

Il titolare di una licenza registrata ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio.

- c) Nel caso in cui una licenza su un marchio comunitario sia iscritta nel registro, l'Ufficio comunica al licenziatario almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L'Ufficio informa il licenziatario anche in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso.
- d) La registrazione delle licenze e della loro modifica e/o cancellazione è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti *inter partes*.

2 Registrazione di una licenza per un MC o una domanda di MC

Articolo 22, paragrafo 5, RMC
Regole 33, 34, regola 84, paragrafo 3, lettera j), REMC

Le domande di marchio comunitario e i marchi comunitari possono essere oggetto della registrazione di una licenza.

La domanda di registrazione di una licenza deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda, richieste per più licenze

Regola 83, paragrafo 1, lettera e), e regola 95, lettere a) e b), REMC

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione della licenza di marchio comunitario utilizzando l'apposito modulo di domanda d'iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell'Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'Ufficio.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al seguente paragrafo 2.2. Ciò vale in particolare per l'elenco di prodotti e servizi e/o per il territorio.

Regola 31, paragrafo 7, regola 33, paragrafo 1, REMC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di una licenza per due o più marchi comunitari registrati o domande di marchio comunitario, purché il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e i contratti contengano le stesse condizioni, limitazioni e clausole in ciascun caso (cfr. paragrafo 2.5).

2.2 Lingue

Regola 95, lettera a), REMC

La domanda di registrazione di una licenza relativa a una domanda di MC può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC.

Regola 95, lettera b), REMC

La domanda di registrazione di una licenza relativa a un MC registrato deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo.

2.3 Tasse

Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMC
Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC
Articolo 2, paragrafo 23, RTMC

La domanda di registrazione di una licenza si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio comunitario per il quale si richiede la registrazione di una licenza.

Tuttavia, qualora in un'unica domanda si richiedano più registrazioni di licenze e il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e le condizioni contrattuali siano le stesse in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Lo stesso importo massimo si applica qualora vengano richieste più registrazioni di licenze nello stesso momento, purché siano state depositate in un'unica domanda e il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi in tutti i casi. Anche le condizioni contrattuali devono essere le stesse. Ad esempio, una licenza esclusiva e una licenza non esclusiva non possono essere depositate in un'unica domanda, anche se riguardano le medesime parti.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione della licenza viene respinta o ritirata.

2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda

2.4.1 Richiedenti

Articolo 22, paragrafo 5, RMC

La registrazione di una licenza può essere richiesta presso l'Ufficio:

- a) dal titolare / dai titolari del MC; o
- b) dal titolare / dai titolari del MC congiuntamente al licenziatario / ai licenziatari; o
- c) dal licenziatario / dai licenziatari.

Le condizioni formali che la domanda deve soddisfare dipendono da chi la presenta. Si raccomanda di utilizzare la prima o la seconda opzione in quanto consentono un trattamento più rapido e semplice della domanda di registrazione della licenza.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio comunitario oggetto della licenza e il licenziatario

Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMC

La domanda di registrazione di una licenza deve contenere le seguenti informazioni:

Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- a) Il numero di registrazione del marchio comunitario interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi comunitari, occorre indicare ciascun numero.

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- b) Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del licenziatario e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento.

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMC

- c) Se il licenziatario designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e il numero di identificazione (ID) attribuito dall'Ufficio. Se il rappresentante non ha ancora ricevuto un numero di identificazione, occorre indicarne l'indirizzo professionale.

2.4.3 Requisiti riguardanti la persona che deposita la domanda - Firma, prova della licenza, rappresentanza

Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMC

I requisiti riguardanti la firma, la prova della licenza e la rappresentanza variano a seconda della persona che deposita la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

2.4.3.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MC

Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

Quando la domanda viene presentata unicamente dal titolare del marchio comunitario, deve essere firmata dal titolare del marchio. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

Non è necessaria alcuna prova della licenza.

L'Ufficio non informa il licenziatario dell'avvenuta richiesta di registrazione della licenza. Tuttavia, lo informa nel momento in cui la licenza è iscritta nel registro.

Qualora il licenziatario depositi presso l'Ufficio una dichiarazione con cui si oppone alla registrazione della licenza, l'Ufficio trasmette tale dichiarazione al titolare del marchio comunitario unicamente a scopo informativo. L'Ufficio non intraprende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione e registra la licenza. In seguito alla registrazione della

licenza, un licenziatario che non approvi tale registrazione può ricorrere alla procedura di richiesta di cancellazione o modifica della licenza (cfr. paragrafo 3).

L'Ufficio non tiene conto dell'eventualità che le parti, pur avendo stipulato un contratto di licenza, abbiano o meno pattuito di registrarlo presso l'Ufficio. Qualsiasi controversia sulla decisione di procedere o meno alla registrazione e secondo quali modalità deve essere risolta tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16, RMC).

2.4.3.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del marchio comunitario e dal licenziatario

Quando la domanda è presentata congiuntamente dal titolare del marchio comunitario e dal licenziatario, deve essere firmata sia dal titolare del MC sia dal licenziatario. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma di entrambe le parti costituisce prova della licenza.

Qualora si riscontri un'irregolarità formale riguardante la firma del licenziatario o il rappresentante, la domanda s'intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MC.

Lo stesso vale nel caso di un'irregolarità riguardante la firma o il rappresentante del titolare del marchio comunitario, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo licenziatario.

2.4.3.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario

La domanda può essere presentata anche dal solo licenziatario. In questo caso, deve essere firmata dal licenziatario.

Inoltre, occorre presentare una prova della licenza.

2.4.3.4 Prova della licenza

Si considera prova sufficiente della licenza il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia accompagnata da uno dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, firmata dal titolare del marchio comunitario o dal suo rappresentante, in cui si acconsente alla registrazione della licenza.

Ai sensi della regola 31, paragrafo 5, lettera a), REMC, si considera prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al paragrafo 2.4.3.2 che precede.

- Il contratto di licenza, o un estratto del medesimo, che indichi le parti e il marchio comunitario oggetto della licenza e rechi le rispettive firme.

È sufficiente presentare il contratto di licenza. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate sui diritti di licenza e su termini e condizioni della licenza. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti, specifichi che il MC in questione è oggetto di una licenza e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

- Una dichiarazione non certificata di licenza, redatta usando il modulo internazionale dell'OMPI per la richiesta di registrazione di una licenza (che figura nell'allegato alla raccomandazione congiunta concernente le licenze di marchi, adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea generale dell'OMPI, riunioni del 25 settembre – 3 ottobre 2000). Il modulo deve essere firmato sia dal titolare del marchio comunitario o dal suo rappresentante sia dal licenziatario o dal suo rappresentante. È reperibile all'indirizzo:

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf.

Costituisce prova sufficiente della licenza il deposito su modulo standard dell'OMPI di una dichiarazione di licenza non certificata.

I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie.

Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMC

La prova della licenza deve essere:

- a) nella lingua dell'Ufficio divenuta lingua procedurale per la registrazione della licenza, cfr. sopra, paragrafo 2.1;
- b) in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale. In questo caso l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell'Ufficio.

Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell'Unione europea o nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione della licenza, in una delle lingue dell'Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s'intenderà presentato.

2.4.4 Rappresentanza

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

Quando il richiedente la registrazione non ha né il domicilio né la sede principale di attività né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo nell'Unione europea e ha presentato la richiesta da solo, il mancato rispetto del requisito della rappresentanza non consente di prendere in considerazione la domanda. Al riguardo il richiedente sarà informato mediante lettera e le eventuali tasse versate saranno rimborsate. Il richiedente la registrazione è quindi libero di presentare una nuova domanda.

2.5 Contenuto facoltativo della domanda

Regola 34, RMCR

In funzione del tipo di licenza, la domanda di registrazione della licenza può contenere, oltre alla richiesta di registrazione, anche altre indicazioni, in particolare quelle riportate più avanti ai punti da a) ad e). Tali indicazioni possono essere inserite singolarmente o in qualsiasi combinazione, per una licenza (ad esempio una licenza esclusiva limitata nel tempo) o per più licenze (ad esempio una licenza esclusiva per A in relazione allo Stato membro X e un'altra per B in relazione allo Stato membro Y). Sono inserite nel registro dall'Ufficio soltanto se nella domanda di registrazione della licenza stessa se ne richianda espressamente la registrazione. In mancanza di tale richiesta esplicita, l'Ufficio non registra le indicazioni contenute nel contratto di licenza se tali indicazioni sono presentate, ad esempio, come prova della licenza.

Tuttavia, se è richiesta l'iscrizione nel registro di una o più di queste indicazioni, devono essere specificati i seguenti elementi.

Regola 34, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, REMC

- a) Se viene chiesta la registrazione di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza.

Regola 34, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, REMC

- b) Se viene chiesta la registrazione di una licenza territorialmente limitata, nella domanda deve essere indicata la parte dell'Unione europea per la quale è concessa la licenza. Una parte dell'Unione europea può consistere in uno o più Stati membri o in una o più ripartizioni amministrative interne di uno Stato membro.

Articolo 22, paragrafo 1, RMC Regola 34, paragrafo 1, lettera a), REMC

- c) Se viene chiesta la registrazione di una licenza esclusiva, nella domanda di registrazione deve essere fornita una dichiarazione in tal senso.

Regola 34, paragrafo 1, lettera e), REMC

- d) Se viene chiesta la registrazione di una licenza concessa per un periodo di tempo limitato, deve essere specificata la data di scadenza della licenza. È possibile indicare in aggiunta la data d'inizio della licenza.

Regola 34, paragrafo 1, lettera b), REMC

- e) Quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei marchi comunitari, la domanda di registrazione può specificare che si tratta di una sottoliscenza. Le sottoliscenze non possono essere registrate se prima non è stata registrata la licenza madre.

2.6 Esame della domanda di registrazione

2.6.1 Tasse

Regola 33, paragrafo 2, REMC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l'Ufficio comunica al richiedente che la domanda non s'intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché sia stato versato fin dall'inizio l'importo esatto della tassa.

2.6.2 Esame delle formalità obbligatorie

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della licenza è conforme ai requisiti formali menzionati al paragrafo 2.4 che precede (indicazione del numero del marchio o dei marchi comunitari, informazioni riguardanti il licenziatario o, se del caso, il rappresentante del licenziatario).

Non viene esaminata la validità del contratto di licenza.

Articolo 93, paragrafo 1, RMC
Regole 33, 76 e 77, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della licenza sia stata debitamente firmata. Ove la domanda sia firmata dal rappresentante del licenziatario, può essere richiesta un'autorizzazione da parte dell'Ufficio o, nell'ambito di procedimenti *inter partes*, dall'altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un'autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Ove la domanda di registrazione della licenza sia firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il marchio comunitario in questione, le condizioni relative alla firma e alle autorizzazioni sono soddisfatte.

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

L'esame comprende la verifica dell'obbligo del richiedente l'iscrizione (ossia il titolare del marchio comunitario o il licenziatario) di essere rappresentato dinanzi all'Ufficio (cfr. sopra, paragrafo 2.4.4).

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio informa per iscritto il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notificazione, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della licenza. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione (cfr. decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

Se la domanda è stata presentata congiuntamente dal titolare del marchio comunitario e dal licenziatario, l'Ufficio invia la comunicazione al titolare trasmettendone copia al licenziatario.

Se anche il licenziatario ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata della licenza.

Nei casi in cui la domanda di registrazione della licenza è depositata unicamente dal titolare del marchio comunitario, l'Ufficio non informa il licenziatario. L'esame della prova della licenza sarà effettuato d'ufficio. L'Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni da parte del licenziatario riguardo all'esistenza o alla portata della licenza o della registrazione; il licenziatario non può opporsi alla registrazione di una licenza.

Regola 33, paragrafo 3, REMC

Se la domanda è depositata dal licenziatario in base a una copia del contratto di licenza e se l'Ufficio nutre ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti, quest'ultimo scrive al licenziatario invitandolo a eliminare tali dubbi. Sul licenziatario grava quindi l'onere di dimostrare l'esistenza della licenza, ossia di convincere l'Ufficio della veridicità dei documenti e del loro contenuto. In tal caso l'Ufficio può, nell'ambito del proprio esame d'ufficio (articolo 76, paragrafo 1, RMC), invitare il titolare del marchio comunitario a presentare osservazioni. Se questi afferma che i documenti sono falsificati, ciò sarà sufficiente perché l'Ufficio respinga la registrazione di una licenza, a meno che il licenziatario produca un ordine del tribunale di uno Stato membro dell'UE a proprio favore. Se i dubbi persistono, la registrazione della licenza è respinta. In simili casi, la procedura rimane sempre *ex parte*, anche se viene ascoltato il titolare del marchio comunitario; quest'ultimo non è parte nel procedimento.

2.6.3 Esame degli elementi facoltativi

Regola 34, REMC

Se viene richiesto che la licenza sia registrata come:

- licenza esclusiva,
- licenza temporanea,
- licenza territorialmente limitata,
- licenza limitata a determinati prodotti o servizi, o
- sottoliscenza,

L'Ufficio verifica che siano indicate le informazioni menzionate al paragrafo 2.4.

Regola 34, paragrafi 1 e 2, REMC

Per quanto riguarda l'indicazione «licenza esclusiva», l'Ufficio accetta unicamente tale espressione disattendendo le altre formulazioni. Se non viene indicato espressamente «licenza esclusiva», l'Ufficio considera la licenza come non esclusiva.

Se la domanda di registrazione indica che si tratta di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal marchio comunitario, l'Ufficio verifica se i prodotti e servizi siano correttamente raggruppati e siano effettivamente coperti dal marchio comunitario.

Regola 34, paragrafo 1, lettera b), REMC

Per quanto riguarda la sottoliscenza, l'Ufficio verifica se sia stata concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro. L'Ufficio rifiuta la registrazione di una sottoliscenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro. Tuttavia, l'Ufficio non verifica la validità della domanda di registrazione di una sottoliscenza come licenza esclusiva quando la licenza principale non è una licenza esclusiva né verifica se il contratto di licenza principale esclude la concessione di sottoliscenze.

È compito del licenziatario prestare attenzione a non stipulare e registrare contratti incompatibili e a cancellare o modificare iscrizioni che non siano più valide. Ad esempio, se una licenza esclusiva è stata registrata senza limitazioni per quanto riguarda i prodotti e il territorio ed è richiesta la registrazione di un'altra licenza esclusiva, l'Ufficio registra la seconda licenza, anche se entrambe le licenze sembrano incompatibili a prima vista. Si presume che il contratto della seconda licenza sia compatibile con il contratto della prima licenza sin dall'inizio (e semplicemente l'iscrizione non è precisa per quanto riguarda il territorio o i prodotti) o a seguito di una modifica della situazione contrattuale che non era stata comunicata al registro dei marchi comunitari.

Le parti, tuttavia, sono invitate ad aggiornare regolarmente e prontamente tutte le informazioni iscritte nel registro attraverso la cancellazione o la modifica delle licenze esistenti (cfr. paragrafo 3 seguente).

Articolo 22, paragrafo 1, RMC
Regola 33, paragrafo 3, regola 34, REMC

Se mancano le indicazioni menzionate nel paragrafo 2.5, l'Ufficio invita il richiedente l'iscrizione a presentare le informazioni supplementari. Se il richiedente non risponde a tale comunicazione, l'Ufficio non tiene conto delle suddette indicazioni e registra la licenza senza menzionarle. Il richiedente ne sarà informato mediante decisione appellabile.

2.7 Procedura di registrazione e pubblicazioni

Regola 33, paragrafo 4, REMC

La licenza concernente le domande di MC viene annotata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in ordine alla domanda di MC in questione.

Regola 84, paragrafo 3, lettera j), e regola 85, paragrafo 2, REMC

Quando il marchio è registrato, la licenza viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari e iscritta nel registro dei marchi comunitari.

Regola 84, paragrafo 5, REMC

L'Ufficio informa entrambe le parti dell'annotazione della licenza nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. Se entrambe le parti hanno designato un rappresentante, l'Ufficio informa il rappresentante.

Articolo 22, paragrafo 5, RMC
Regola 84, paragrafo 3, lettera j), e regola 85, paragrafo 2, REMC

Per i marchi comunitari, l'Ufficio iscrive la licenza nel registro dei marchi comunitari e la pubblica nel Bollettino dei marchi comunitari.

Se del caso, l'iscrizione nel registro indica che la licenza è:

- una licenza esclusiva,
- una licenza temporanea,
- una licenza territorialmente limitata,
- una sottolicenza, o
- una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal MC.

Solo questi dati sono menzionati. Nella pubblicazione non sono indicati:

- il periodo di validità di una licenza temporanea,
- il territorio coperto da una licenza territorialmente limitata,
- i prodotti e servizi coperti da una licenza parziale.

È possibile avere accesso a queste informazioni mediante la consultazione dei fascicoli (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli).

Le licenze sono pubblicate nella parte C.4 del Bollettino.

Regola 84, paragrafo 5, REMC

L'Ufficio informa il richiedente della registrazione della licenza. Nel caso in cui la domanda di registrazione della licenza sia stata depositata dal licenziatario, l'Ufficio informerà della registrazione anche il titolare del marchio comunitario.

3 Cancellazione o modifica di una licenza di MC o di una domanda di MC

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La registrazione di una licenza viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente, il titolare del marchio comunitario o il licenziatario registrato.

L'Ufficio rifiuta la cancellazione, il trasferimento e/o la modifica di una licenza o di una sottolicenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

Articolo 133, RMC
Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMC

Si applicano i paragrafi 2.1 e 2.2 di cui sopra.

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di cancellazione di una licenza utilizzando l'apposito modulo di domanda d'iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell'Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'Ufficio. Le parti del procedimento possono anche utilizzare il modulo internazionale dell'OMPI n. 1, richiesta di modifica/cancellazione di una licenza, scaricabile all'indirizzo http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf, o un modello di analogo contenuto e formato.

3.2 Persona che deposita la domanda

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di una licenza può essere depositata:

- a) congiuntamente dal richiedente/titolare del marchio comunitario e dal licenziatario;
- b) dal richiedente/titolare del marchio comunitario; o
- c) dal licenziatario registrato.

3.2.1 Cancellazione di una licenza

Regola 35, paragrafo 4, REMC

Se il richiedente o titolare del MC e il licenziatario presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo licenziatario, non è necessaria la prova della cancellazione della licenza perché la domanda stessa implica una dichiarazione del licenziatario con cui questi acconsente alla cancellazione della registrazione della licenza. Quando è presentata soltanto dal richiedente/titolare del MC, la domanda deve essere corredata dalla prova dell'avvenuta estinzione della licenza registrata oppure da una dichiarazione del licenziatario con cui esso acconsente alla cancellazione.

Quando la domanda di cancellazione è presentata soltanto dal licenziatario registrato, il richiedente/titolare del marchio comunitario non viene informato della domanda. Le eventuali osservazioni depositate dal titolare sono trasmesse al licenziatario, ma non precludono la cancellazione della licenza. Si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 2.4.3.1.

Se il titolare del marchio comunitario accusa il licenziatario di frode, dovrà produrre come prova un ordine del tribunale. Non spetta all'Ufficio effettuare indagini in merito.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più licenze, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per la licenza cancellata sarà creato un nuovo numero d'iscrizione.

L'iscrizione nel registro di licenze limitate nel tempo, vale a dire licenze temporanee, non scade automaticamente e deve invece essere cancellata dal registro.

3.2.2 Modifica di una licenza

Regola 35, paragrafo 6, REMC

Se il richiedente/titolare del MC e il licenziatario presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della licenza.

Se la domanda è presentata dal richiedente/titolare del marchio comunitario, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l'annotazione nel registro, è di natura tale da ridurre i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se cambia il nome del licenziatario, se una licenza esclusiva diventa non esclusiva o se la licenza diventa territorialmente limitata, temporanea o limitata a determinati prodotti o servizi.

Se la domanda è presentata dal licenziatario registrato, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l'annotazione nel registro, è di natura tale da estendere i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad

esempio, se una licenza non esclusiva diventa esclusiva o se una delle limitazioni apportate alla licenza quanto al territorio, alla portata, alla durata o ai prodotti o servizi viene cancellata del tutto o in parte.

Se è necessaria una prova della modifica della licenza, è sufficiente la presentazione di uno qualsiasi dei documenti menzionati al paragrafo 2.4.3.4, fermo restando che:

- l'accordo scritto deve essere firmato dall'altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica della licenza come richiesto;
- la domanda di modifica/cancellazione di una licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata;
- la copia o l'estratto del contratto di licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata.

3.3 Contenuto della domanda

Regole 26 e 35, REMC

Si applica il paragrafo 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il licenziatario non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del licenziatario registrato.

Se viene richiesta una modifica della portata di una licenza, ad esempio se una licenza diventa temporanea o se si modifica l'area geografica di una licenza, si applica il paragrafo 2.5.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione di una licenza

Articolo 162, paragrafo 2, RMC Regola 35, paragrafo 3, REMC Articolo 2, paragrafo 24, RTMC
--

La domanda di cancellazione della registrazione di una licenza si considera depositata soltanto dopo il versamento della tassa dovuta, il cui importo è di 200 EUR per cancellazione. Qualora vengano richieste più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda e il richiedente o il titolare del marchio comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Una volta versata, la tassa non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata.

3.4.2 Modifica di una licenza

Regola 35, paragrafo 6, REMC

La modifica della registrazione di una licenza non è soggetta a tasse.

3.5 Esame della domanda

3.5.1 Tasse

Regola 35, paragrafo 3, REMC

Qualora non sia stata versata la tassa dovuta per la domanda di cancellazione di una licenza, l'Ufficio comunica al richiedente l'iscrizione che la domanda non s'intende depositata.

3.5.2 Esame da parte dell'Ufficio

Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMC

Per quanto riguarda gli elementi obbligatori della domanda, si applica *mutatis mutandis* il paragrafo 2.6.3, anche rispetto alla prova della licenza, nella misura in cui tale prova sia richiesta.

L'Ufficio notifica al richiedente le eventuali irregolarità, fissando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di cancellazione o di modifica.

Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMC

Si applica il paragrafo 2.6.2 nella misura in cui la modifica della licenza ne dovesse mutare la natura o la limitazione a una parte dei prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario/dalla domanda di marchio comunitario.

La registrazione della cancellazione o modifica della licenza viene comunicata alla persona che ha depositato la domanda; se la domanda è stata depositata dal licenziatario, il richiedente/titolare del marchio comunitario riceve una copia di tale comunicazione.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Nel caso di un marchio comunitario registrato, la creazione, la cancellazione o la modifica sono iscritte nel registro dei marchi comunitari e pubblicate sul Bollettino dei marchi comunitari nella parte C.4.

Nel caso di una domanda di marchio comunitario, la cancellazione o la modifica della licenza sono annotate nei fascicoli relativi alla domanda di marchio comunitario di cui trattasi. All'atto della pubblicazione della registrazione del MC, non è pubblicata alcuna menzione delle licenze cancellate, mentre in caso di modifica della licenza i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.4.

4 Trasferimento di una licenza di MC o di una domanda di MC

4.1 Definizione del trasferimento di una licenza

Articolo 22, paragrafo 5, RMC

Una licenza riguardante una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato può essere trasferita. Il trasferimento di una licenza è diverso da una sottolicenza in quanto l'ex licenziatario perde tutti i diritti conferiti dalla licenza ed è sostituito da un nuovo licenziatario, mentre nel caso di un trasferimento di una sottolicenza, la licenza principale rimane in vigore. Parimenti, il trasferimento di una licenza è diverso da una modifica del nome del titolare in quanto non implica nessuna modifica della titolarità (cfr. Direttive, parte E, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti).

4.2 Norme applicabili

Regola 33, paragrafo 1, REMC

La procedura per la registrazione del trasferimento di una licenza segue le stesse norme applicabili per la registrazione di una licenza, indicate ai precedenti paragrafi 2 e 3.

Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC Articolo 2, paragrafo 23, lettera b), RTMC
--

Il trasferimento di una licenza è soggetto al pagamento di una tassa. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni menzionate nel paragrafo 2.3.

Se, in conformità delle regole summenzionate, è necessaria una dichiarazione o la firma del richiedente o titolare del marchio comunitario, quest'ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o dalla firma del licenziatario registrato (ex licenziatario).

5 Registrazione di licenze relative a disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 27, articolo 32 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC
 Articolo 24, articolo 25 e articolo 26, articolo 27, paragrafo 2, REDC
 Allegati (18) e (19), RTDC

Le disposizioni giuridiche in materia di licenze contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC corrispondono alle rispettive disposizioni contenute nei regolamenti RMC, REMC e RTMC.

Pertanto, sia i principi giuridici sia la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica delle licenze di marchio comunitario si applicano, *mutatis mutandis*, ai disegni e modelli comunitari, fatte salve le seguenti eccezioni e peculiarità.

5.1 Disegni e modelli comunitari registrati

Nel diritto dei disegni e modelli comunitari non è prescritto il requisito dell'uso, con la conseguenza che non si pone il problema se l'uso da parte del licenziatario avvenga con il consenso del titolare del diritto.

Il regolamento sui disegni e modelli comunitari e il relativo regolamento di esecuzione impongono l'indicazione dei prodotti nei quali è destinato ad essere incorporato o applicato il disegno o modello.

Non è possibile registrare una licenza per un disegno o modello comunitario registrato limitata a una parte dei prodotti indicati.

Qualsiasi limitazione della portata della licenza non viene presa in considerazione dall'Ufficio, che registra la licenza come se tali restrizioni non fossero indicate.

5.2 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 37, RDC
 Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Una domanda di disegno o modello comunitario registrato può assumere la forma di una domanda di registrazione multipla per più disegni e modelli.

Ai fini degli effetti giuridici delle licenze, nonché della procedura di registrazione delle licenze, ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla va trattato come se si trattasse di domande separate; lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni o modelli inclusi nella domanda multipla.

In altri termini, ogni disegno o modello contenuto in una domanda multipla può costituire oggetto di licenze indipendentemente dagli altri.

Le indicazioni facoltative relative al tipo di licenza e la procedura di esame menzionata in precedenza ai paragrafi 2.5 e 2.6.1 (con l'eccezione della licenza limitata a determinati prodotti, che non è possibile) si applicano a ciascuno dei singoli disegni o modelli inclusi in una domanda multipla separatamente e indipendentemente.

Allegati (18) e (19) RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione, il trasferimento o la cancellazione di una licenza si applica per ciascun disegno o modello e non per ciascuna domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple. Esempio 1: in seguito a una domanda multipla per dieci disegni o modelli, sei di questi sono oggetto di registrazione di licenza a favore di uno stesso e unico licenziatario. La tassa da pagare è di 1 000 EUR, a condizione che venga presentata un'unica domanda per la registrazione di queste sei licenze o che più domande siano presentate alla stessa data. La domanda può indicare che per tre di questi sei disegni o modelli si tratta di una licenza esclusiva, senza che ciò influisca sulle tasse da pagare.

Esempio 2: in seguito a una domanda multipla per dieci disegni o modelli, cinque di questi sono oggetto di registrazione di licenza a favore di uno stesso e unico licenziatario. Viene concessa una licenza anche per un altro disegno o modello non incluso nella domanda multipla. La tassa da pagare è di 1 000 EUR, a condizione che:

- venga presentata un'unica domanda per la registrazione di queste sei licenze o che più domande siano presentate alla stessa data, e
- il titolare del disegno o modello comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti i sei casi.

6 Registrazione di licenze per marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente la registrazione di licenze nei confronti di una registrazione internazionale. Tutte le richieste di registrazione di una licenza vanno presentate utilizzando il modulo MM13 direttamente all'ufficio internazionale dal titolare registrato, o all'ufficio nazionale di PI del titolare, o all'ufficio di una parte contraente cui è concessa la licenza o all'ufficio del licenziatario. La richiesta non può essere presentata direttamente all'ufficio Internazionale dal licenziatario. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda d'iscrizione dell'UAMI.

Informazioni dettagliate sulla registrazione di licenze si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 93.01 a 99.04 della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'Intesa di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 3

***MARCHI COMUNITARI
COME OGGETTO DI PROPRIETÀ***

CAPITOLO 3

DIRITTI REALI

Sommario

1	Introduzione	4
1.1	Diritto applicabile	4
1.2	Vantaggi della registrazione di un diritto reale.....	5
2	Requisiti per la domanda di registrazione di un diritto reale.....	6
2.1	Modulo di domanda e richiesta di più di un diritto reale	6
2.2	Lingue	6
2.3	Tasse	7
2.4	Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda	7
2.4.1	Richiedenti	7
2.4.2	Indicazioni obbligatorie concernenti MC e creditore pignoratizio	7
2.4.3	Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda – firma, prova del diritto reale, rappresentanza	8
2.4.3.1	Domanda presentata dal solo titolare del MC.....	8
2.4.3.2	Domanda presentata congiuntamente da titolare del MC e creditore pignoratizio	9
2.4.3.3	Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio	9
2.4.3.4	Prova del diritto reale	9
2.4.4	Rappresentanza	10
2.5	Esame della domanda di registrazione.....	10
2.5.1	Tasse	10
2.5.2	Esame delle formalità obbligatorie	11
2.6	Procedura di registrazione e pubblicazioni	12
3	Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un diritto reale.....	13
3.1	Competenza, lingue, presentazione della domanda	13
3.2	Soggetto che presenta la domanda	13
3.2.1	Cancellazione della registrazione di un diritto reale	14
3.2.2	Modifica della registrazione di un diritto reale	14
3.3	Contenuto della domanda.....	15
3.4	Tasse	15
3.4.1	Cancellazione della registrazione di un diritto reale	15
3.4.2	Modifica della registrazione di un diritto reale	15
3.5	Esame della domanda.....	16
3.5.1	Tasse	16
3.5.2	Esame dell'Ufficio	16
3.6	Registrazione e pubblicazione	16
4	Procedura per il trasferimento di un diritto reale	17
4.1	Disposizioni per il trasferimento di un diritto reale.....	17
4.2	Norme applicabili.....	17

5	Diritti reali su disegni e modelli comunitari registrati	17
5.1	Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati ...	18
6	Diritti reali su marchi internazionali	18

1 Introduzione

Articolo 19, RMC
Regola 33 e regola 35, REMC
Articolo 24, RDC

I marchi comunitari registrati (MC) e le domande di marchio comunitario possono essere oggetto di diritti reali.

I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di diritti reali.

I punti da 1 a 4 del presente capitolo trattano dei diritti reali concernenti MC e domande di MC. Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano dei diritti reali concernenti i disegni e modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMC e nel REMC. Quanto segue si applica pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari. Le procedure specifiche per i disegni e modelli comunitari sono esposte in dettaglio al punto 5 che segue. Le procedure specifiche relative ai marchi internazionali sono esposte in dettaglio al punto 6 che segue.

Un «diritto in rem» o «diritto reale» è un diritto di proprietà limitato, che è un diritto assoluto. Il diritto reale si riferisce a un'azione legale nei confronti di una proprietà piuttosto che nei confronti di una particolare persona, che concede al titolare del diritto l'opportunità del recupero, del possesso o del godimento di un oggetto specifico. Questi diritti si applicano a marchi, disegni e modelli e consistono, tra l'altro, in diritti di uso, usufrutto o pegni. I diritti «in rem» si differenziano dai diritti «in personam», rivendicati nei confronti di una particolare persona.

I diritti reali più comuni per marchi, disegni e modelli sono pegni o garanzie, che assicurano il rimborso di un debito del titolare del marchio, disegno o modello (ossia il debitore) consentendo al creditore (ossia il titolare del pegno o della garanzia) di ricevere il rimborso del debito, qualora il debitore non sia in grado di provvedervi, ad esempio vendendo il marchio, disegno o modello. Altri esempi sono: DE: Pfand, Hypothek; EN: Guarantees, Warranties, Bails, Sureties; ES: Hipoteca; FR: Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution; IT: Pegno, Ipoteca.

Il richiedente può chiedere di annotare nel fascicolo o iscrivere nel registro due tipi di diritti reali:

- diritti reali di garanzia (pegno, onere, ecc.)
- diritti reali non di garanzia (usufrutto).

1.1 Diritto applicabile

Articolo 16, RMC

Il RMC non prevede disposizioni unificate e complete applicabili ai diritti reali per MC e domande di MC. Piuttosto, l'articolo 16 RMC fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto concerne l'acquisizione, la validità e gli effetti del marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà. A tale proposito, un diritto reale su un MC è assimilato nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un diritto reale su un

marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio o, in caso contrario, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione o ancora, in caso contrario, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro dov'è situata la sede dell'Ufficio).

Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMC non dispongano diversamente.

L'articolo 16, RMC è limitato agli effetti di un diritto reale in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L'articolo 16 non disciplina il diritto applicabile a un contratto relativo a un diritto reale, né la sua validità, e pertanto il RMC non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto sul diritto reale a una data legge nazionale.

1.2 Vantaggi della registrazione di un diritto reale

Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 1, RMC

Non è obbligatorio registrare i diritti reali, né la registrazione è una condizione per ritenere che il creditore pignoratizio abbia utilizzato un marchio a norma del contratto sul diritto reale con il consenso del titolare ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMC. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi.

- a) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, RMC, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con il diritto reale registrato, il creditore pignoratizio ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dal diritto reale esclusivamente:
- se il diritto reale è iscritto nel registro dei marchi comunitari, o
 - in mancanza della registrazione del diritto reale, se il terzo ha acquisito i propri diritti dopo la data dell'acquisizione dei diritti reali essendo a conoscenza della loro esistenza.
- b) Nel caso in cui un diritto reale su un marchio comunitario sia iscritto nel registro, la rinuncia a tale marchio da parte del suo titolare sarà iscritta nel registro solo se il titolare indica di aver informato il creditore pignoratizio in merito alla propria intenzione di rinunciare.

Il creditore pignoratizio di un diritto reale registrato ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio.

- c) Nel caso in cui un diritto reale su un marchio comunitario sia iscritto nel registro, l'Ufficio comunica al creditore pignoratizio almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L'Ufficio informa inoltre il creditore pignoratizio in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso.
- d) La registrazione dei diritti reali è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti *inter partes*.

2 Requisiti per la domanda di registrazione di un diritto reale

Articolo 19, paragrafo 2, RMC
Regola 33 e regola 84, paragrafo 3, lettera h), REMC

Le domande di marchio comunitario e i marchi comunitari possono essere oggetto della registrazione di un diritto reale.

La domanda di registrazione di un diritto reale deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda e richiesta di più di un diritto reale

Regola 95, lettere a) e b), REMC

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione di un diritto reale su un MC utilizzando il modulo di domanda d'iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell'Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'UAMI.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 2.2 che segue.

Regola 31, paragrafo 7, e regola 33, paragrafo 1, REMC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di un diritto reale per due o più marchi comunitari registrati o domande di MC, purché il titolare registrato e il creditore pignoratorio siano gli stessi in ciascun caso.

2.2 Lingue

Regola 95, lettera a), REMC

La domanda di registrazione di un diritto reale relativa a una domanda di MC può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC.

Regola 95, lettera b), REMC

La domanda di registrazione di un diritto reale su un MC deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo.

2.3 Tasse

Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMC
Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC
Articolo 2, paragrafo 23, RTMC

La domanda di registrazione di un diritto reale si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio comunitario per cui si richiede la registrazione di un diritto reale.

Tuttavia, qualora in un'unica domanda si richiedano più registrazioni di diritti reali e il titolare registrato e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Si applica lo stesso importo massimo laddove si richiedano più registrazioni di diritti reali nello stesso momento, purché siano state depositate in un'unica domanda e il titolare registrato e creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione del diritto reale viene respinta o ritirata (fascicolo classificato).

2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda

2.4.1 Richiedenti

Articolo 19, paragrafo 2, RMC

La registrazione di un diritto reale può essere richiesta:

- a) dal titolare / dai titolari del MC, o
- b) dal titolare / dai titolari del MC, congiuntamente con il creditore pignoratizio / i creditori pignoratizi, o
- c) dal creditore pignoratizio / dai creditori pignoratizi.

Le condizioni formali che deve soddisfare la domanda dipendono da chi la presenta. Si raccomanda di utilizzare la prima o la seconda opzione, poiché consentono un trattamento più rapido e regolare della domanda di registrazione del diritto reale.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie concernenti MC e creditore pignoratizio

Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMC

La domanda di registrazione di un diritto reale deve contenere le seguenti informazioni.

Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- a) Il numero di registrazione del marchio comunitario interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi comunitari, occorre indicare ciascun numero.

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- b) Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del creditore pignoratizio e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento.

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMC

- c) Se il creditore pignoratizio designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e l'indirizzo professionale; l'indicazione dell'indirizzo può essere sostituita dall'indicazione del numero d'identificazione assegnato dall'Ufficio.

2.4.3 Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda – firma, prova del diritto reale, rappresentanza

Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMC

I requisiti concernenti la firma, la prova del diritto reale e la rappresentanza variano secondo il soggetto che presenta la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, ai sensi della regola 79 e della regola 82, paragrafo 3, REMC, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

2.4.3.1 Domanda presentata dal solo titolare del MC

Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

Quando è presentata per conto del solo titolare del MC, la domanda deve essere firmata dal titolare del MC. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

Non è necessaria alcuna prova del diritto reale.

L'Ufficio non informa il creditore pignoratizio in merito alla domanda di registrazione del diritto reale; tuttavia, lo informa nel momento in cui il diritto reale è iscritto nel registro.

Se il creditore pignoratizio deposita presso l'Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione del diritto reale, l'Ufficio la trasmette al titolare del MC a puro scopo informativo e non prende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione del diritto reale, un creditore pignoratizio che non

approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. punto 3 che segue).

L'Ufficio non considera se le parti abbiano concordato o meno di registrare un diritto reale. Eventuali controversie sull'opportunità di registrare un diritto reale e secondo quali modalità sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16, RMC).

2.4.3.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MC e creditore pignoratizio

Se presentata congiuntamente da titolare del MC e creditore pignoratizio, la domanda deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma delle due parti costituisce prova del diritto reale.

Nel caso di un'irregolarità formale concernente la firma o il rappresentante del creditore pignoratizio, la domanda s'intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MC.

Lo stesso vale nel caso di un'irregolarità concernente la firma o il rappresentante del titolare del MC, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo creditore pignoratizio.

2.4.3.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio

La domanda può essere presentata anche dal solo creditore pignoratizio. In questo caso, deve essere firmata dal creditore pignoratizio.

Inoltre, occorre presentare una prova del diritto reale.

2.4.3.4 Prova del diritto reale

Costituisce prova sufficiente del diritto reale il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia accompagnata da uno dei seguenti documenti.

- Una dichiarazione, firmata dal titolare del MC, del suo assenso alla registrazione del diritto reale.

Ai sensi della regola 31, paragrafo 5, lettera a), REMC, costituisce prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto 2.4.3.2 che precede.

- Il contratto relativo al diritto reale, ovvero un estratto dello stesso, che indichi il MC in questione e le parti, e recante le relative firme.

È sufficiente presentare il contratto relativo al diritto reale. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate su termini e condizioni del pegno. In questi casi,

è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti e il MC oggetto del diritto reale e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

- Una dichiarazione non certificata di un diritto reale firmata da titolare del MC e creditore pignoratizio.

I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMC

La prova del diritto reale deve essere:

- a) nella lingua dell'Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione del diritto reale, cfr. punto 2.2 che precede;
- b) in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale; in questo caso, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell'Ufficio.

Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell'Unione europea o nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione del diritto reale, in una delle lingue dell'Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s'intenderà presentato.

2.4.4 Rappresentanza

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

2.5 Esame della domanda di registrazione

2.5.1 Tasse

Regola 33, paragrafo 2, REMC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l'Ufficio comunica al richiedente l'iscrizione che la domanda non s'intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché l'importo esatto della tassa dovuta sia pagato dall'inizio.

2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione del diritto reale è conforme ai requisiti formali citati al punto 2.4 che precede (indicazione del numero del MC, informazioni concernenti creditore pignoratizio e relativo rappresentante, se del caso).

La validità del contratto relativo al diritto reale non viene esaminata.

Articolo 93, paragrafo 1, RMC
Regola 33, regola 76 e regola 77, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione del diritto reale è stata debitamente firmata. Se la domanda è firmata dal rappresentante del creditore pignoratizio, può essere richiesta un'autorizzazione da parte dell'Ufficio o, nell'ambito di procedimenti *inter partes*, dall'altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un'autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Se la domanda di registrazione del diritto reale è firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il MC in questione, i requisiti relativi alla firma e all'autorizzazione s'intendono soddisfatti.

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

L'esame comprende la verifica dell'obbligo del richiedente l'iscrizione (ossia il titolare del MC o il creditore pignoratizio) di essere rappresentato dinanzi all'Ufficio (cfr. punto 2.4.4 che precede).

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio informa per iscritto il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, di norma due mesi dalla data della notifica, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del diritto reale. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione (cfr. decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

Se la domanda è stata presentata congiuntamente da titolare del MC e creditore pignoratizio, l'Ufficio invia la comunicazione al titolare del MC, trasmettendone copia al creditore pignoratizio.

Se anche il creditore pignoratizio ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata del diritto reale.

Se la domanda di registrazione del diritto reale è presentata dal solo titolare del MC, l'Ufficio non ne informa il creditore pignoratizio. L'esame della prova del diritto reale viene effettuato *ex officio*. L'Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni del creditore pignoratizio concernenti l'esistenza o la portata del diritto reale o la relativa registrazione; il creditore pignoratizio non può opporsi alla registrazione di un diritto reale.

Regola 33, paragrafo 3, REMC

Se la domanda è depositata dal creditore pignoratizio sulla base di una copia del contratto relativo al diritto reale e se l'Ufficio nutre ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti, quest'ultimo scrive al creditore pignoratizio invitandolo a eliminare tali dubbi. A quel punto, sul creditore pignoratizio grava l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto reale, vale a dire di convincere l'Ufficio della veridicità dei documenti. In tal caso, l'Ufficio ha facoltà, nell'ambito del proprio potere di esame *ex officio* (articolo 76, paragrafo 1, RMC), di invitare il titolare del MC a presentare osservazioni. Se il titolare afferma che i documenti sono falsificati, l'Ufficio lo considera sufficiente per respingere la registrazione di un diritto reale, salvo che il creditore pignoratizio produca un ordine del tribunale di uno Stato membro dell'UE a proprio favore. In ogni caso, se i dubbi persistono, la registrazione del diritto reale viene respinta. In simili casi, il procedimento resta sempre *ex parte* anche se viene ascoltato il titolare del MC; quest'ultimo non è parte nel procedimento. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione.

2.6 Procedura di registrazione e pubblicazioni

Regola 33, paragrafo 4, REMC

Il diritto reale concernente domande di MC viene annotato nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in ordine alla domanda di MC in questione.

Regola 84, paragrafo 3, lettera h) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Quando il marchio è registrato, il diritto reale viene pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari e iscritto nel registro dei marchi comunitari.

Regola 84, paragrafo 5, REMC

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito all'annotazione del diritto reale nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. Se del caso, viene informato anche il richiedente del MC.

Articolo 22, paragrafo 5, RMC
Regola 84, paragrafo 3, lettera h) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Per i marchi comunitari, l'Ufficio iscrive il diritto reale nel registro dei marchi comunitari e lo pubblica nel Bollettino dei marchi comunitari.

L'accesso a queste informazioni si può ottenere attraverso l'ispezione dei documenti (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli).

I diritti reali sono pubblicati nella parte C.5. del Bollettino.

Regola 84, paragrafo 5, REMC

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito alla registrazione del diritto reale. Quando la domanda di registrazione del diritto reale è stata depositata dal creditore pignoratorio, l'Ufficio informa della registrazione anche il titolare del MC.

3 Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un diritto reale

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La registrazione di un diritto reale viene cancellata o modificata su richiesta di una parte interessata, vale a dire il richiedente o titolare del MC o il creditore pignoratorio registrato.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

Articolo 133, RMC
Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMC

Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono.

Non esiste un modulo dell'Ufficio per la registrazione della cancellazione o della modifica di un diritto reale.

3.2 Soggetto che presenta la domanda

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di un diritto reale può essere presentata:

- a) congiuntamente dal richiedente/titolare del MC e dal creditore pignoratorio,
- b) dal richiedente/titolare del MC, o

c) dal creditore pignoratizio.

3.2.1 Cancellazione della registrazione di un diritto reale

Regola 35, paragrafo 4, REMC

Se il richiedente/titolare del MC e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo creditore pignoratizio, non è richiesta la prova della cancellazione della registrazione del diritto reale, poiché la domanda stessa implica una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione della registrazione del diritto reale. Quando è presentata dal richiedente/titolare del MC, la domanda di cancellazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta estinzione del diritto reale registrato, o da una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione.

Quando il creditore pignoratizio registrato presenta autonomamente la domanda di cancellazione, il richiedente/titolare del MC non ne viene informato. Eventuali osservazioni presentate del titolare vengono trasmesse al creditore pignoratizio, ma non precludono la cancellazione della registrazione del diritto reale. Si applica *mutatis mutandis* il punto 2.4.3.1 che precede.

Se il titolare del MC accusa di frode il creditore pignoratizio, è tenuto a fornire un ordine del tribunale in tal senso. Non spetta all'Ufficio effettuare indagini in merito.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più diritti reali, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per il diritto reale cancellato sarà creato un nuovo numero d'iscrizione.

3.2.2 Modifica della registrazione di un diritto reale

Regola 35, paragrafo 6, REMC

Se il richiedente/titolare del MC e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della registrazione del diritto reale.

Se la domanda è presentata dal richiedente/titolare del MC, la prova della modifica della registrazione del diritto reale è richiesta solo se la modifica è di natura tale da ridurre i diritti del creditore pignoratizio registrato ai sensi del diritto reale, come avverrebbe, ad esempio, nel caso di una modifica del nome del creditore pignoratizio.

Se la domanda è presentata dal creditore pignoratizio registrato, la prova della modifica della registrazione del diritto reale è richiesta solo se la modifica è di natura tale da ampliare i diritti del creditore pignoratizio ai sensi del diritto reale.

Se occorre una prova della modifica della registrazione del diritto reale, è sufficiente che siano presentati i documenti di cui sopra, al punto 2.4.3.4, fermi restando i seguenti requisiti.

- L'accordo scritto deve essere firmato dall'altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica del diritto reale come richiesto.
- La domanda di modifica/cancellazione della registrazione di un diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.
- La copia o l'estratto del contratto relativo al diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.

3.3 Contenuto della domanda

Regola 26 e regola 35, REMC

Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il creditore pignoratizio non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del creditore pignoratizio registrato.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione della registrazione di un diritto reale

Articolo 162, paragrafo 2, RMC
Regola 35, paragrafo 3, REMC
Articolo 2, paragrafo 24, RTMC

La domanda di cancellazione della registrazione di un diritto reale si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per cancellazione. Qualora si richiedano più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda, e il richiedente/titolare del MC e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata.

3.4.2 Modifica della registrazione di un diritto reale

Regola 35, paragrafo 6, REMC

La modifica della registrazione di un diritto reale non è soggetta a tasse.

3.5 Esame della domanda

3.5.1 Tasse

Regola 35, paragrafo 3, REMC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta per la domanda di cancellazione della registrazione di un diritto reale, l'Ufficio comunica al richiedente l'iscrizione che la domanda non s'intende depositata.

3.5.2 Esame dell'Ufficio

Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMC

Il punto 2.5.2 si applica *mutatis mutandis* agli elementi obbligatori della domanda, anche per la prova del diritto reale, nella misura in cui tale prova sia richiesta.

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità, indicando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della cancellazione o modifica.

Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMC

La registrazione della cancellazione o modifica del diritto reale è comunicata alla persona che presenta la domanda; se la domanda è stata presentata dal creditore pignoratorio, il richiedente/titolare del MC riceve una copia della comunicazione.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Nel caso di un marchio comunitario registrato, la cancellazione o la modifica di una registrazione di un diritto reale è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari, nella parte C.5.

Nel caso di una domanda di marchio comunitario, la cancellazione o modifica del diritto reale è annotata nei fascicoli della domanda di MC interessata. All'atto della pubblicazione della registrazione del MC, i diritti reali cancellati non vengono pubblicati, mentre nel caso della modifica di un diritto reale i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.5.

4 Procedura per il trasferimento di un diritto reale

4.1 Disposizioni per il trasferimento di un diritto reale

Regola 33, paragrafo 1, REMC

Un diritto reale può essere trasferito.

4.2 Norme applicabili

Regola 33, paragrafo 1, REMC

La procedura per la registrazione del trasferimento di un diritto reale segue le stesse norme della registrazione di un diritto reale indicate al punto 2 che precede.

Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC
Articolo 2, paragrafo 23, lettera b), RTMC

Il trasferimento di un diritto reale è soggetto al pagamento di una tassa. Si applica *mutatis mutandis* il punto 2.3 che precede.

Qualora in conformità delle norme applicabili sia richiesta una dichiarazione o una firma del richiedente/titolare del MC, quest'ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o firma del creditore pignoratizio registrato (ex creditore pignoratizio).

5 Diritti reali su disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 27, articolo 29 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC
Articolo 24, articolo 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC
Allegati (18) e (19), RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito ai diritti reali corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMC, REMC e RTMC.

Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di diritti reali relativi a marchi si applicano *mutatis mutandis* ai disegni e modelli comunitari, salvo per le seguenti procedure specifiche.

5.1 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 37, RDC
Articolo 24, paragrafo 1, REDC

La domanda relativa a disegni e modelli comunitari registrati può essere presentata in forma di domanda multipla, riferita a diversi disegni e modelli.

Ai fini degli effetti giuridici dei diritti reali, nonché della procedura per la registrazione dei diritti reali, i singoli disegni e modelli contenuti in una domanda multipla vengono trattati come se fossero domande separate e lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni e modelli contenuti nella domanda multipla.

In altre parole, ciascun disegno e modello contenuto in una domanda multipla può essere costituito in pegno indipendentemente dagli altri.

Allegati (18) e (19), RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione o la cancellazione di un diritto reale si applica per ciascun disegno e modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple.

Esempio 1

Nell'ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 6 disegni e modelli sono costituiti in pegno a favore dello stesso creditore pignoratorio. La tassa è di 1 000 EUR, purché sia presentata un'unica domanda di registrazione di questi 6 diritti reali o siano presentate più domande nello stesso giorno.

Esempio 2

Nell'ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 5 disegni e modelli sono costituiti in pegno a favore dello stesso creditore pignoratorio. Si richiede la registrazione di un diritto reale anche per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è di 1 000 EUR, purché:

- sia presentata un'unica domanda di registrazione di questi 6 diritti reali o siano presentate più domande nello stesso giorno, e
- il titolare del disegno o modello comunitario e il creditore pignoratorio siano gli stessi in tutti i 6 casi.

6 Diritti reali su marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente la registrazione di diritti reali nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. regola 20, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell'[intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa](#)). Per comodità degli utenti, è disponibile il

modulo [MM19](#) per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L'uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. Le domande devono essere presentate direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare, o all'ufficio nazionale di PI del titolare, o all'ufficio di una parte contraente cui è concesso il diritto reale, o ancora all'ufficio del creditore pignoratizio. La domanda non può essere presentata direttamente all'Ufficio internazionale dal creditore pignoratizio. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda d'iscrizione dell'UAMI.

Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04, della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'Intesa di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, marchi internazionali.

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 3

**MARCHI COMUNITARI
COME OGGETTO DI PROPRIETÀ**

CAPITOLO 4

ESECUZIONE FORZATA

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Diritto applicabile.....	3
1.2	Vantaggi della registrazione di un atto di esecuzione forzata.....	3
2	Requisiti per la domanda di registrazione di un'esecuzione forzata	4
2.1	Modulo di domanda e richiesta di più provvedimenti di esecuzione forzata	5
2.2	Lingue	5
2.3	Tasse	5
2.4	Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda	6
2.4.1	Richiedenti	6
2.4.2	Indicazioni obbligatorie concernenti MC e beneficiario	6
2.4.3	Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda – firma, prova dell'esecuzione forzata, rappresentanza	7
2.4.3.1	Domanda presentata dal titolare del MC	7
2.4.3.2	Domanda presentata dal beneficiario	7
2.4.3.3	Domanda presentata da un tribunale o altra autorità	8
2.4.3.4	Prova dell'esecuzione forzata.....	8
2.4.4	Rappresentanza	8
2.5.1	Tasse	9
2.5.2	Esame delle formalità obbligatorie	9
2.6	Procedura di registrazione e pubblicazioni	10
3	Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un'esecuzione forzata	10
3.1	Competenza, lingue, presentazione della domanda	11
3.2	Soggetto che presenta la domanda	11
3.2.1	Cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata	11
3.2.2	Modifica della registrazione di un'esecuzione forzata	12
3.3	Contenuto della domanda.....	12
3.4	Tasse	12
3.4.1	Cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata	12
3.4.2	Modifica della registrazione di un'esecuzione forzata	12
3.5	Esame della domanda	13
3.5.1	Tasse	13
3.5.2	Esame dell'Ufficio	13
3.6	Registrazione e pubblicazione	13
4	Esecuzione forzata su disegni e modelli comunitari registrati	14
4.1	Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati ...	14
5	Esecuzione forzata su marchi internazionali	15

1 Introduzione

Articolo 20, RMC
Regola 33 e regola 35, REMC
Articolo 29, RDC

I marchi comunitari registrati (MC) e le domande di marchio comunitario possono essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

I punti da 1 a 3 del presente capitolo trattano di provvedimenti di esecuzione forzata su MC e domande di MC. Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano dell'esecuzione forzata su disegni e modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMC e nel REMC. Quanto segue si applica pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari. Le procedure specifiche per i disegni e modelli comunitari sono esposte in dettaglio al punto 4 che segue. Le procedure specifiche relative ai marchi internazionali sono esposte in dettaglio al punto 5 che segue.

Un'esecuzione forzata è l'atto con cui un ufficiale giudiziario si appropria di un bene di un debitore in virtù di una sentenza di possesso ottenuta da un attore in un procedimento giudiziario. In questo modo, un creditore può recuperare il proprio credito dai beni del debitore, ivi compresi i diritti su marchi.

1.1 Diritto applicabile

Articolo 16, RMC

Il RMC non prevede disposizioni unificate e complete applicabili all'esecuzione forzata su MC e domande di MC. Piuttosto, l'articolo 16 RMC fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto concerne la procedura di esecuzione forzata. A tale proposito, un'esecuzione forzata su un MC è assimilata nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un'esecuzione forzata su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio o, in caso contrario, a un'esecuzione forzata su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione o ancora, in caso contrario, a un'esecuzione forzata su un marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro dov'è situata la sede dell'Ufficio).

Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMC non dispongano diversamente.

1.2 Vantaggi della registrazione di un atto di esecuzione forzata

Articolo 20, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 3, articolo 23, paragrafo 3, RMC
Regola 36, paragrafo 2, REMC

La registrazione di un atto di esecuzione forzata non è obbligatoria; tuttavia, tale registrazione presenta particolari vantaggi.

- a) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, RMC, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con l'atto di esecuzione forzata registrato, il beneficiario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dall'esecuzione forzata esclusivamente:
- se l'atto di esecuzione forzata è iscritto nel registro dei marchi comunitari, o
 - in mancanza della registrazione dell'esecuzione forzata, se il terzo ha acquisito i propri diritti dopo la data della sentenza di esecuzione forzata, essendo a conoscenza della sua esistenza.
- b) Nel caso in cui un atto di esecuzione forzata su un marchio comunitario sia iscritto nel registro, la rinuncia a tale marchio da parte del suo titolare sarà iscritta nel registro solo se il titolare dimostra di aver informato il beneficiario della sua intenzione di rinuncia.

Il beneficiario di un provvedimento di esecuzione forzata registrato ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio.

- c) Nel caso in cui un atto di esecuzione forzata su un marchio comunitario sia iscritto nel registro, l'Ufficio comunica al beneficiario almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L'Ufficio informa inoltre il beneficiario in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso.
- d) La registrazione dell'esecuzione forzata è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti *inter partes*.

2 Requisiti per la domanda di registrazione di un'esecuzione forzata

Articolo 20, paragrafo 3, RMC
Regola 33 e regola 84, paragrafo 3, lettera i), REMC

Le domande di marchio comunitario e i marchi comunitari possono essere oggetto della registrazione di un atto di esecuzione forzata.

La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda e richiesta di più provvedimenti di esecuzione forzata

Regola 95, lettere a) e b), REMC

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata su un MC utilizzando il modulo di domanda d'iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell'Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'UAMI.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 2.2 che segue.

Regola 31, paragrafo 7, e regola 33, paragrafo 1, REMC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata per due o più marchi comunitari registrati o domande di MC, purché il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in ciascun caso.

2.2 Lingue

Regola 95, lettera a), REMC

La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata su una domanda di MC può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC.

Regola 95, lettera b), REMC

La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata nei confronti di un MC deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo.

2.3 Tasse

Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMC
Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC
Articolo 2, paragrafo 23, RTMC

La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio comunitario per cui si richiede la registrazione di un atto di esecuzione forzata.

Tuttavia, qualora in un'unica domanda si richiedano più registrazioni di atti di esecuzione forzata e il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Si applica lo stesso importo massimo laddove si richiedano più registrazioni di atti di esecuzione forzata nello stesso momento, purché siano state depositate in un'unica domanda e il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione dell'atto di esecuzione forzata viene respinta o ritirata (fascicolo classificato).

Nel caso in cui il richiedente l'iscrizione (cfr. punto 2.4.1 che segue) sia un tribunale o un'altra autorità, non sono dovute tasse e si applica la cooperazione amministrativa.

2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda

2.4.1 Richiedenti

Articolo 20, paragrafo 3, RMC

La registrazione di un atto di esecuzione forzata può essere richiesta:

- a) dal titolare/dai titolari del MC;
- b) dal beneficiario dell'atto di esecuzione forzata;
- c) da un tribunale o altra autorità.

Le condizioni formali che deve soddisfare la domanda dipendono da chi la presenta.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie concernenti MC e beneficiario

Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMC

La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata deve contenere le seguenti informazioni.

Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- a) Il numero di registrazione del marchio comunitario interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi comunitari, occorre indicare ciascun numero.

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- b) Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del beneficiario e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento.

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMC

- c) Se il beneficiario designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e l'indirizzo professionale; l'indicazione dell'indirizzo può essere sostituita dall'indicazione del numero di identificazione assegnato dall'Ufficio.

2.4.3 Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda – firma, prova dell'esecuzione forzata, rappresentanza

Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMC

I requisiti concernenti la firma, la prova dell'esecuzione forzata e la rappresentanza variano a seconda del soggetto che presenta la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, ai sensi della regola 79 e della regola 82, paragrafo 3, REMC, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

2.4.3.1 Domanda presentata dal titolare del MC

Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

Quando è presentata per conto del titolare del MC, la domanda deve essere firmata dal titolare del MC. In caso di comproprietà, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante.

L'Ufficio non informa il beneficiario in merito alla domanda di registrazione dell'esecuzione forzata; tuttavia, lo informa nel momento in cui l'atto di esecuzione forzata è iscritto nel registro.

Se il beneficiario deposita presso l'Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata, l'Ufficio la trasmette al titolare del MC a puro scopo informativo e non prende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata, un beneficiario che non approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. punto 3 che segue).

Eventuali controversie sull'opportunità di registrare un atto di esecuzione forzata e secondo quali modalità sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16, RMC).

2.4.3.2 Domanda presentata dal beneficiario

La domanda può essere presentata anche dal beneficiario. In questo caso, deve essere firmata dal beneficiario.

Inoltre, occorre presentare prova dell'esecuzione forzata.

2.4.3.3 Domanda presentata da un tribunale o altra autorità

La domanda può essere presentata anche dal tribunale o altra autorità che emette la sentenza. In tal caso, deve essere firmata dal tribunale o altra autorità.

Inoltre, occorre presentare prova dell'esecuzione forzata.

2.4.3.4 Prova dell'esecuzione forzata

Costituisce prova sufficiente dell'esecuzione forzata il fatto che la domanda di registrazione dell'esecuzione forzata sia accompagnata dalla sentenza del tribunale.

In molti casi, le parti nel procedimento di esecuzione forzata non desiderano divulgare tutti i dettagli della sentenza, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della sentenza di esecuzione forzata, purché identifichi le parti, il MC oggetto dell'esecuzione forzata e il carattere definitivo della sentenza. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMC

La prova dell'esecuzione forzata deve essere:

- a) nella lingua dell'Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione dell'esecuzione forzata, cfr. punto 2.2 che precede;
- b) in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale; in questo caso, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell'Ufficio.

Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell'Unione europea o nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione dell'esecuzione forzata, in una delle lingue dell'Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s'intenderà presentato.

2.4.4 Rappresentanza

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

2.5 Esame della domanda di registrazione

2.5.1 Tasse

Regola 33, paragrafo 2, REMC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l'Ufficio comunica al richiedente l'iscrizione (salvo che si tratti di un tribunale o altra autorità, nel qual caso non sono previste tasse, cfr. punto 2.3 che precede) che la domanda non s'intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché l'importo esatto della tassa dovuta sia pagato dall'inizio.

2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione dell'esecuzione forzata è conforme ai requisiti formali citati al punto 2.4 che precede (indicazione del numero del MC, informazioni concernenti il beneficiario e il relativo rappresentante, se del caso).

La validità della sentenza di esecuzione forzata non viene esaminata.

Articolo 93, paragrafo 1, RMC
Regola 33, regola 76 e regola 77, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione dell'atto di esecuzione forzata è stata debitamente firmata. Se la domanda è firmata dal rappresentante del beneficiario, può essere richiesta un'autorizzazione da parte dell'Ufficio o, nell'ambito di procedimenti *inter partes*, dall'altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un'autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Se la domanda di registrazione dell'atto di esecuzione forzata è firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il MC in questione, i requisiti relativi alla firma e all'autorizzazione s'intendono soddisfatti.

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

L'esame comprende la verifica dell'obbligo del richiedente l'iscrizione (ossia il titolare del MC o il beneficiario) di essere rappresentato dinanzi all'Ufficio (cfr. punto 2.4.4 che precede).

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio informa per iscritto il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, di norma due mesi dalla data della notifica, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione dell'atto di esecuzione forzata. La parte interessata può

depositare un ricorso contro questa decisione. (Cfr. decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso concernente le istruzioni alle parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

Se la domanda di registrazione dell'atto di esecuzione forzata è presentata dal solo titolare del MC, l'Ufficio non ne informa il beneficiario. L'esame della prova dell'esecuzione forzata viene effettuato *ex officio*. L'Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni del beneficiario concernenti l'esistenza o la portata dell'esecuzione forzata o la relativa registrazione; il beneficiario non può opporsi alla registrazione di un atto di esecuzione forzata.

2.6 Procedura di registrazione e pubblicazioni

Regola 33, paragrafo 4, e regola 84, paragrafo 5, REMC

L'atto di esecuzione forzata su una domanda di MC viene annotato nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in ordine alla domanda di MC in questione.

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito all'annotazione dell'esecuzione forzata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. Se del caso, viene informato anche il richiedente del MC.

Regola 84, paragrafo 3, lettera i) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Quando il marchio è registrato, l'atto di esecuzione forzata viene pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari e iscritto nel registro dei marchi comunitari. L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata. Se del caso, viene informato anche il titolare del MC.

L'accesso a queste informazioni si può ottenere attraverso l'ispezione dei documenti (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli).

Gli atti di esecuzione forzata sono pubblicati nella parte C.7 del Bollettino.

3 Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un'esecuzione forzata

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La registrazione di un atto di esecuzione forzata viene cancellata o modificata su richiesta di una parte interessata, vale a dire il richiedente o titolare del MC o il beneficiario registrato.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

Articolo 133, RMC
Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMC

Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono.

Non esiste un modulo dell'Ufficio per la registrazione della cancellazione o della modifica di un'esecuzione forzata.

3.2 Soggetto che presenta la domanda

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di un'esecuzione forzata può essere presentata:

- a) congiuntamente dal richiedente/titolare del MC e dal beneficiario,
- b) dal richiedente/titolare del MC, o
- c) dal beneficiario registrato.

3.2.1 Cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata

Regola 35, paragrafo 4, REMC

La domanda di cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta estinzione dell'atto di esecuzione forzata registrato. La prova comprende la sentenza definitiva del tribunale.

Quando la domanda di cancellazione è presentata dal solo beneficiario registrato, il richiedente/titolare del MC non ne viene informato. Eventuali osservazioni presentate del titolare vengono trasmesse al beneficiario, ma non precludono la cancellazione della registrazione dell'esecuzione forzata. Si applica *mutatis mutandis* il punto 2.4.3.1 che precede.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più provvedimenti di esecuzione forzata, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per l'atto di esecuzione forzata cancellato sarà creato un nuovo numero d'iscrizione.

3.2.2 Modifica della registrazione di un'esecuzione forzata

Regola 35, paragrafo 6, REMC

Un provvedimento di esecuzione forzata può essere modificato dietro presentazione della relativa sentenza del tribunale recante la modifica in questione.

3.3 Contenuto della domanda

Regola 35, REMC

Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il beneficiario non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del beneficiario registrato.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata

Articolo 162, paragrafo 2, RMC
Regola 35, paragrafo 3, REMC
Articolo 2, paragrafo 24, RTMC

La domanda di cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per cancellazione (salvo quando il richiedente sia un tribunale o altra autorità, nel qual caso non sono previste tasse, cfr. punto 2.3 che precede). Qualora si richiedano più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda, e il richiedente/titolare del MC e il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata.

3.4.2 Modifica della registrazione di un'esecuzione forzata

Regola 35, paragrafo 6, REMC

La modifica della registrazione di un'esecuzione forzata non è soggetta a tasse.

3.5 Esame della domanda

3.5.1 Tasse

Regola 35, paragrafo 3, REMC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta per la domanda di cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata, l'Ufficio comunica al richiedente che la domanda non s'intende depositata.

3.5.2 Esame dell'Ufficio

Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMC

Il punto 2.5.2 si applica *mutatis mutandis* agli elementi obbligatori della domanda, anche per la prova dell'esecuzione forzata, nella misura in cui tale prova sia richiesta.

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità, indicando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della cancellazione o modifica.

Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMC

La registrazione della cancellazione o modifica dell'esecuzione forzata è comunicata alla persona che presenta la domanda; se la domanda è stata presentata dal beneficiario, il richiedente/titolare del MC riceve una copia della comunicazione.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Nel caso di un marchio comunitario registrato, la creazione, la cancellazione o la modifica di una registrazione di un'esecuzione forzata è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari, nella parte C.7.

Nel caso di una domanda di marchio comunitario, la cancellazione o modifica dell'esecuzione forzata è annotata nei fascicoli della domanda di MC interessata. All'atto della pubblicazione della registrazione del MC, i provvedimenti di esecuzione forzata cancellati non vengono pubblicati, mentre nel caso della modifica di un'esecuzione forzata i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.7.2.

4 Esecuzione forzata su disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 27, articolo 29 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC
Articolo 24, articolo 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC
Allegati (18) e (19), RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito all'esecuzione forzata corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMC, REMC e RTMC.

Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di atti di esecuzione forzata relativi a marchi si applicano *mutatis mutandis* ai disegni e modelli comunitari, salvo per le seguenti procedure specifiche.

4.1 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati

Articolo 37, RDC
Articolo 24, paragrafo 1, REDC

La domanda relativa a disegni e modelli comunitari registrati può essere presentata in forma di domanda multipla, riferita a diversi disegni e modelli.

Ai fini degli effetti giuridici dell'esecuzione forzata, nonché della procedura per la registrazione dell'esecuzione forzata, i singoli disegni e modelli contenuti in una domanda multipla vengono trattati come se fossero domande separate e lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni e modelli contenuti nella domanda multipla.

In altre parole, ciascun disegno e modello contenuto in una domanda multipla può essere oggetto di esecuzione forzata indipendentemente dagli altri.

Allegati (18) e (19), RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione o la cancellazione di un atto di esecuzione forzata si applica per ciascun disegno e modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple.

Esempio 1

Nell'ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 6 disegni e modelli sono oggetto di una misura di esecuzione forzata a favore dello stesso beneficiario. La tassa è di 1 000 EUR, purché sia presentata un'unica domanda di registrazione di queste 6 misure di esecuzione forzata o siano presentate più domande nello stesso giorno.

Esempio 2

Nell'ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 5 disegni e modelli sono oggetto di una misura di esecuzione forzata a favore dello stesso beneficiario. Si richiede la registrazione di una misura di esecuzione forzata anche per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è di 1 000 EUR, purché:

- sia presentata un'unica domanda di registrazione di queste 6 misure di esecuzione forzata o siano presentate più domande nello stesso giorno, e
- il titolare del disegno o modello comunitario e il beneficiario sono gli stessi in tutti i 6 casi.

5 Esecuzione forzata su marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente la registrazione di un'esecuzione forzata nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. regola 20, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell'[intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa](#)). Per comodità degli utenti, è disponibile il modulo [MM19](#) per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L'uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. Le domande devono essere presentate direttamente all'ufficio internazionale dal titolare, o all'ufficio nazionale di PI del titolare registrato, o all'ufficio di una parte contraente a cui è concesso il provvedimento di esecuzione forzata, o ancora all'ufficio del beneficiario. La domanda non può essere presentata direttamente all'ufficio internazionale dal beneficiario. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda di iscrizione dell'UAMI.

Informazioni dettagliate sulla registrazione di atti di esecuzione forzata si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04, della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'intesa di Madrid e del protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE E

OPERAZIONI DEL REGISTRO

SEZIONE 3

***MARCHI COMUNITARI
COME OGGETTO DI PROPRIETÀ***

CAPITOLO 5

INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Diritto applicabile	3
1.2	Vantaggi della registrazione di una procedura di insolvenza	4
2	Requisiti per la domanda di registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe	4
2.1	Modulo di domanda.....	5
2.2	Lingue	5
2.3	Tasse	5
2.4	Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda.....	6
2.4.1	Richiedenti.....	6
2.4.2	Indicazioni obbligatorie concernenti MC e curatore	6
2.4.3	Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda – firma, prova della nomina, rappresentanza	7
2.4.4	Rappresentanza	7
2.5	Esame della domanda di registrazione.....	8
2.6	Procedura di registrazione e pubblicazioni	9
3	Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di procedure d'insolvenza.....	9
3.1	Competenza, lingue, presentazione della domanda	9
3.2	Soggetto che presenta la domanda	10
3.2.1	Cancellazione della registrazione di un'insolvenza	10
3.2.2	Modifica della registrazione di un'insolvenza	10
3.3	Contenuto della domanda.....	10
3.4	Tasse.....	11
3.4.1	Cancellazione della registrazione di un'insolvenza	11
3.4.2	Modifica della registrazione di un'insolvenza	11
3.5	Esame della domanda.....	11
3.6	Registrazione e pubblicazione	11
4	Procedure d'insolvenza relative a marchi internazionali	12

1 Introduzione

Articolo 16 e articolo 21 RMC
Regola 33 e regola 35 REMC
Articolo 31 RDC
Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza

I marchi comunitari registrati (MC) e le domande di marchio comunitario possono essere oggetto di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.

I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.

I punti da 1 a 3 del presente capitolo trattano della registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe nei confronti di MC e domande di MC. Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano di procedure d'insolvenza e procedure analoghe concernenti disegni e modelli sono identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMC e nel REMC. Quanto segue si applica pertanto, *mutatis mutandis*, anche ai disegni e modelli comunitari. Le procedure specifiche relative ai marchi internazionali sono esposte in dettaglio al punto 4 che segue.

Ai fini delle presenti direttive, per “**procedure d'insolvenza**” s'intendono le procedure concorsuali che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la designazione di un curatore. Nel Regno Unito, ad esempio, tali procedure comprendono la liquidazione decisa da un giudice o soggetta alla sua supervisione, la liquidazione volontaria da parte dei creditori (con la conferma del giudice), amministrazione, concordati volontari ai sensi della legislazione sull'insolvenza, fallimento o sequestro; per “**curatore**” s'intende qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o di liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. Nel Regno Unito, ad esempio, tali persone od organi comprendono liquidatori, supervisori di un concordato volontario, amministratori, curatori ufficiali, fiduciari e funzionari giudiziari (*judicial factor*); per “**giudice**” s'intende l'organo giudiziario o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza o a prendere decisioni nel corso di tale procedura; per “**decisione**” in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, s'intende la decisione di qualsiasi giudice competente ad aprire tale procedura o a nominare un curatore (per la terminologia in altri territori, si veda il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza).

1.1 Diritto applicabile

Le presenti direttive hanno lo scopo di illustrare la procedura dinanzi all'Ufficio per la registrazione dell'apertura, modifica o chiusura di procedure d'insolvenza o procedure analoghe. Ai sensi dell'articolo 16, RMC, tutte le altre disposizioni sono disciplinate dalla legge nazionale. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza disciplina le disposizioni relative a giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in materia di procedure d'insolvenza.

Articolo 21, paragrafo 1, RMC

I regolamenti stabiliscono espressamente che la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, con l'unica eccezione di quando il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, nel qual caso la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati. Per “**centro degli interessi principali**” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.

1.2 Vantaggi della registrazione di una procedura di insolvenza

Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 23, paragrafo 4, RMC

Pur non essendo obbligatoria, la registrazione dell'apertura, modifica e chiusura di procedure d'insolvenza presenta dei vantaggi particolari.

- a) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4, RMC, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con la procedura d'insolvenza registrata, i relativi effetti sono disciplinati dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.
- b) Nel caso in cui una procedura d'insolvenza nei confronti di un marchio comunitario sia iscritta nel registro, il titolare del marchio perde il diritto ad agire e pertanto non può prendere iniziative dinanzi all'Ufficio (quali ritiro, rinuncia, trasferimento, opposizione, partecipazione a procedimenti *inter partes*, ecc.).
- c) Nel caso in cui una procedura d'insolvenza nei confronti di un marchio comunitario sia iscritta nel registro, l'Ufficio comunica al curatore almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L'Ufficio informa inoltre il curatore in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso.
- d) La registrazione delle procedure d'insolvenza è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti *inter partes*. A questo proposito, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, paragrafo 6.5.5.2.

L'Ufficio raccomanda vivamente che i curatori provvedano al ritiro, alla rinuncia o al trasferimento di MC e domande di MC oggetto di procedure d'insolvenza prima della liquidazione definitiva.

2 Requisiti per la domanda di registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe

Articolo 21, paragrafo 3 e articolo 24, RMC
Regola 33 e regola 84, paragrafo 3, lettera i), REMC

Le domande di marchio comunitario e i marchi comunitari possono essere oggetto della registrazione di procedure d'insolvenza.

La domanda di registrazione di procedure d'insolvenza deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda

Regola 95, lettere a) e b), REMC

La domanda deve essere una richiesta formale di registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione di una procedura d'insolvenza nei confronti di un MC utilizzando il modulo di domanda d'iscrizione e selezionando l'opzione "altro" nella sezione "tipo di iscrizione". Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell'Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'UAMI.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 2.2 che segue.

2.2 Lingue

Regola 95, lettera a), REMC

La domanda di registrazione di una procedura d'insolvenza nei confronti di una domanda di MC può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC.

Regola 95, lettera b), REMC

La domanda di registrazione di una procedura d'insolvenza nei confronti di un MC deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo.

2.3 Tasse

Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMC
Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC
Articolo 2, paragrafo 23, RTMC

Non è previsto il pagamento di una tassa per la registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.

2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda

2.4.1 Richiedenti

Articolo 20, paragrafo 3, RMC

La registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe può essere richiesta:

- a) dal curatore,
- b) dal giudice, o
- c) dal richiedente/titolare.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie concernenti MC e curatore

Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMC

La domanda di registrazione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe deve contenere le seguenti informazioni.

Articolo 21, paragrafo 2, RMC
Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- a) Il numero di registrazione del marchio comunitario interessato.

Se il richiedente l'iscrizione indica solo alcuni dei marchi comunitari posseduti dal titolare, l'Ufficio registra la procedura d'insolvenza nei confronti di tutti i marchi comunitari e le domande di MC collegati al numero di identificazione del titolare presso l'Ufficio.

Se il titolare è comproprietario di un marchio comunitario o di una domanda di MC, la procedura d'insolvenza si applica alla sua quota di comproprietà.

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC

- b) Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del curatore e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento.

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMC

- c) Se il curatore designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e l'indirizzo professionale; l'indicazione dell'indirizzo può essere sostituita dall'indicazione del numero d'identificazione assegnato dall'Ufficio.

2.4.3 Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda – firma, prova della nomina, rappresentanza

Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMC

Dove si fa riferimento al requisito della firma, ai sensi della regola 79 e della regola 82, paragrafo 3, REMC, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Costituisce prova sufficiente della nomina di un curatore e della procedura d'insolvenza il fatto che la domanda di registrazione della procedura d'insolvenza sia accompagnata dalla decisione del giudice.

È sufficiente presentare la decisione d'insolvenza. In molti casi, le parti oggetto della procedura d'insolvenza non desiderano divulgare tutti i dettagli della decisione, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della decisione, purché identifichi le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMC

La prova della procedura d'insolvenza deve essere:

- a) nella lingua dell'Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione dell'insolvenza, cfr. punto 2.2 che precede;
- b) in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale; in questo caso, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell'Ufficio.

Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell'Unione europea o nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione dell'insolvenza, in una delle lingue dell'Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s'intenderà presentato.

2.4.4 Rappresentanza

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

2.5 Esame della domanda di registrazione

Articolo 21, paragrafo 1, RMC

L'Ufficio verifica che non vi siano altre iscrizioni pendenti e che non siano già state registrate altre procedure d'insolvenza per il titolare interessato. È possibile registrare solo una domanda relativa al primo Stato membro dove è stata avviata la procedura d'insolvenza o una procedura analoga.

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della procedura d'insolvenza è conforme ai requisiti formali citati al punto 2.4 che precede (indicazione del numero del MC, informazioni concernenti curatore e relativo rappresentante, se del caso).

La validità della decisione d'insolvenza non viene esaminata.

Articolo 93, paragrafo 1, RMC
Regola 33, regola 76 e regola 77, REMC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della procedura d'insolvenza è stata debitamente firmata. Se la domanda è firmata dal rappresentante del curatore, può essere richiesta un'autorizzazione da parte dell'Ufficio o, nell'ambito di procedimenti *inter partes*, dall'altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un'autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante.

Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC

L'esame comprende la verifica dell'obbligo del richiedente l'iscrizione (ossia il curatore, il giudice o il richiedente/titolare) di essere rappresentato dinanzi all'Ufficio (cfr. punto 2.4.4 che precede).

Regola 33, paragrafo 3, REMC

L'Ufficio informa per iscritto il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, di norma due mesi dalla data della notifica, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della procedura d'insolvenza. La parte interessata può presentare ricorso contro questa decisione. (Cfr. decisione 2009-1 del 16 luglio 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso concernente le istruzioni alle parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso).

2.6 Procedura di registrazione e pubblicazioni

Regola 33, paragrafo 4, e regola 84, paragrafo 5, REMC

Le procedure d'insolvenza concernenti domande di MC vengono annotate nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in ordine alle domande di MC in questione.

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito all'annotazione della procedura d'insolvenza nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. Se del caso, viene informato anche il richiedente del MC.

Regola 84, paragrafo 3, lettera i) e regola 85, paragrafo 2, REMC

All'atto della registrazione del marchio, la procedura d'insolvenza viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari e iscritta nel registro dei marchi comunitari. L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito alla registrazione della procedura d'insolvenza.

I dettagli di contatto del curatore vengono registrati come "indirizzo per la corrispondenza" del titolare nella banca dati UAMI di titolari e rappresentanti e i terzi possono consultare tutti i dettagli della procedura d'insolvenza presentando una domanda di ispezione di documenti (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli).

Le procedure d'insolvenza sono pubblicate nella parte C.6 del Bollettino. La pubblicazione contiene il numero di registrazione del MC, il nome dell'autorità che richiede l'iscrizione nel registro, la data e il numero d'iscrizione e la data di pubblicazione dell'iscrizione nel Bollettino dei marchi comunitari.

3 Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di procedure d'insolvenza

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La registrazione di procedure d'insolvenza viene cancellata o modificata su richiesta di una parte interessata, vale a dire il richiedente o titolare del MC o il curatore registrato.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

Articolo 133, RMC
Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMC

Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono.

Non esiste un modulo dell'Ufficio per la registrazione della cancellazione o della modifica di procedure d'insolvenza.

3.2 Soggetto che presenta la domanda

Regola 35, paragrafo 1, REMC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di procedure d'insolvenza può essere presentata:

- a) dal curatore registrato,
- b) dal giudice,
- c) dal richiedente/titolare.

3.2.1 Cancellazione della registrazione di un'insolvenza

Regola 35, paragrafo 4, REMC

La domanda di registrazione della cancellazione di una procedura d'insolvenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta eliminazione dell'insolvenza registrata. La prova comprende la decisione finale del giudice.

Quando la domanda di cancellazione è presentata dal solo curatore registrato, il richiedente/titolare del MC non ne viene informato. Eventuali osservazioni presentate dal titolare vengono trasmesse al curatore, ma non precludono la cancellazione della registrazione della procedura d'insolvenza.

3.2.2 Modifica della registrazione di un'insolvenza

Regola 35, paragrafo 6, REMC

La registrazione di procedure d'insolvenza può essere modificata dietro presentazione della corrispondente decisione del giudice recante tale modifica.

3.3 Contenuto della domanda

Regola 35, REMC

Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il curatore non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del curatore registrato.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione della registrazione di un'insolvenza

Articolo 162, paragrafo 2, RMC
Regola 35, paragrafo 3, REMC
Articolo 2, paragrafo 24, RTMC

La domanda di cancellazione della registrazione di procedure d'insolvenza non è soggetta a tasse.

3.4.2 Modifica della registrazione di un'insolvenza

Regola 35, paragrafo 6, REMC

La modifica della registrazione di procedure d'insolvenza non è soggetta a tasse.

3.5 Esame della domanda

Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMC

Il punto 2.5.2 si applica *mutatis mutandis* agli elementi obbligatori della domanda, anche per la prova della procedura d'insolvenza.

L'Ufficio informa il richiedente l'iscrizione in merito a eventuali irregolarità, indicando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della cancellazione o modifica.

Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMC

La registrazione della cancellazione o modifica della procedura d'insolvenza è comunicata alla persona che presenta la domanda; se la domanda è stata presentata dal curatore, il richiedente/titolare del MC riceve una copia della comunicazione.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMC

Nel caso di un marchio comunitario registrato, la cancellazione o la modifica della registrazione di un'insolvenza è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari, nella parte C.6.

Nel caso di una domanda di marchio comunitario, la cancellazione o modifica della procedura d'insolvenza è annotata nei fascicoli della domanda di MC interessata. All'atto della pubblicazione della registrazione del MC, le procedure d'insolvenza

cancellate non vengono pubblicate, mentre nel caso della modifica di una procedura d'insolvenza i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.6.2.

4 Procedure d'insolvenza relative a marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente la registrazione di procedure d'insolvenza nei confronti di registrazioni internazionali (cfr. regola 20, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell'[Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa](#)). Per comodità degli utenti, è disponibile il modulo [MM19](#) per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L'uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. Le domande devono essere presentate direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare, o all'ufficio nazionale di PI del titolare registrato, o all'ufficio di una parte contraente rispetto alla quale è concessa l'insolvenza, o ancora all'ufficio del curatore. La domanda non può essere presentata direttamente all'Ufficio internazionale dal curatore. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda d'iscrizione dell'UAMI.

Informazioni dettagliate sulla registrazione di procedure d'insolvenza si possono trovare nella Parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04, della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'Intesa di Madrid e del Protocollo di Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI***

PARTE M

MARCHI INTERNAZIONALI

Indice

1	Introduzione	4
2	L'UAMI in quanto ufficio d'origine	4
2.1	Esame e trasmissione di domande internazionali	4
2.1.1	Identificazione di domande internazionali	5
2.1.2	Tasse	5
2.1.2.1	Tassa di gestione	5
2.1.2.2	Tasse internazionali	6
2.1.3	Moduli	6
2.1.3.1	Ammissione al deposito.....	7
2.1.3.2	Marchio di base	8
2.1.3.3	Rivendicazione di priorità	9
2.1.3.4	Parti contraenti designate.....	10
2.1.3.5	Firma	10
2.1.3.6	Modulo per la designazione degli Stati Uniti.....	10
2.1.4	Esame della domanda internazionale da parte dell'UAMI	10
2.1.5	Irregolarità riscontrate dall'OMPI	11
2.2	Designazioni successive	11
2.3	Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base	13
2.4	Trasmissione di modifiche riguardanti il marchio internazionale.....	14
2.4.1	Casi in cui le richieste di modifica si possono trasmettere senza sottoporle ad esame	14
2.4.2	Casi in cui le richieste di modifica vengono trasmesse in seguito a un esame	15
3	L'UAMI in quanto ufficio designato.....	16
3.1	Quadro generale.....	16
3.2	Rappresentanza professionale.....	17
3.3	Prima ripubblicazione, ricerche e formalità.....	17
3.3.1	Prima ripubblicazione ()	17
3.3.2	Ricerche.....	18
3.3.3	Esame delle formalità	18
3.3.3.1	Lingue.....	18
3.3.3.2	Marchi collettivi.....	19
3.3.3.3	Rivendicazioni di preesistenza	20
3.3.3.4	Termini vaghi.....	23
3.4	Impedimenti assoluti.....	24
3.5	Osservazioni di terzi.....	25
3.6	Opposizione.....	25
3.6.1	Tempi.....	25
3.6.2	Ricezione e notifica al titolare internazionale	26
3.6.3	Tasse	26
3.6.4	Verifica dell'ammissibilità.....	27
3.6.5	Lingua del procedimento	27
3.6.6	Rappresentanza del titolare della registrazione internazionale.....	27
3.6.6.1	Ricevuta dell'opposizione	27
3.6.6.2	Notifica dell'inizio del procedimento di opposizione.....	28

3.6.7	Rifiuto provvisorio (basato su motivi relativi)	28
3.6.8	Sospensione dell'opposizione in caso di rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o motivi assoluti	29
3.7	Cancellazione della RI o rinuncia alla designazione dell'UE	30
3.8	Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi	30
3.9	Conferma o ritiro del rifiuto provvisorio ed emissione della dichiarazione di concessione di protezione	31
3.10	Seconda ripubblicazione	31
3.11	Trasferimento della designazione dell'UE	32
3.12	Nullità, decadenza e domande riconvenzionali	32
3.13	Gestione delle tasse	33
4	Trasformazione (<i>conversion</i>), trasformazione (<i>transformation</i>), sostituzione	33
4.1	Osservazioni preliminari	33
4.2	Trasformazione (<i>conversion</i>) ()	34
4.3	Trasformazione (<i>transformation</i>)	34
4.3.1	Osservazioni preliminari	35
4.3.2	Principi ed effetti	35
4.3.3	Procedura	36
4.3.4	Esame	36
4.3.4.1	Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui non sono stati pubblicati i particolari	36
4.3.4.2	Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari	37
4.3.5	Trasformazione e preesistenza	37
4.3.6	Tasse	37
4.4	Sostituzione	38
4.4.1	Osservazioni preliminari	38
4.4.2	Principi ed effetti	38
4.4.3	Procedura	38
4.4.4	Tasse	39
4.4.5	Pubblicazione	39
4.4.6	Sostituzione e preesistenza	39
4.4.7	Sostituzione e trasformazione	40
4.4.8	Sostituzione e trasformazione (<i>conversion</i>)	40

Questa parte delle Direttive si concentra sugli aspetti specifici dell'esame dei marchi internazionali. Per ulteriori dettagli riguardo ai normali aspetti procedurali, si prega di consultare anche le altre parti pertinenti delle Direttive (esame, opposizione, annullamento, ecc.).

1 Introduzione

Questa parte delle Direttive si prefigge lo scopo di illustrare le conseguenze pratiche del collegamento del marchio comunitario (MC) con il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi («protocollo di Madrid» o «PM») per quanto attiene agli iter e ai criteri applicabili ai procedimenti di esame e di opposizione dinanzi all'UAMI. Il punto 2 riguarda i compiti dell'UAMI in quanto ufficio d'origine, vale a dire in caso di domande internazionali «in uscita». Il punto 3 riguarda i compiti dell'UAMI in quanto ufficio designato, vale a dire in caso di registrazioni internazionali «in entrata» che designano l'UE (RI). Il punto 4 riguarda la trasformazione (*conversion* e *transformation*) e la sostituzione.

Le Direttive non intendono aggiungere o togliere alcunché dalla sostanza del nuovo titolo XIII RMC e delle regole 102-126 REMC, né potrebbero farlo. L'UAMI è inoltre vincolato dalle disposizioni del protocollo di Madrid e del regolamento di esecuzione comune. Inoltre, è opportuno consultare la «Guida alla registrazione internazionale dei marchi», pubblicata dall'OMPI, in quanto le Direttive intendono evitare di ripetere quanto contenuto nella Guida.

2 L'UAMI in quanto ufficio d'origine

I compiti dell'UAMI in quanto ufficio d'origine includono essenzialmente:

- l'esame e la trasmissione di domande internazionali;
- l'esame e la trasmissione delle designazioni successive;
- la gestione di comunicazioni di irregolarità emesse dall'OMPI;
- la notifica all'OMPI di taluni fatti riguardanti la registrazione di base nel corso dei cinque anni che costituiscono il periodo di dipendenza;
- la trasmissione di talune richieste di modifica al registro internazionale.

2.1 Esame e trasmissione di domande internazionali

Articolo 146 RMC Regola 102, paragrafo 3, REMC

Le domande internazionali depositate presso l'UAMI sono soggette a quanto segue:

- pagamento della tassa di gestione;
- esistenza di una registrazione o di una domanda di marchio comunitario di base («marchio di base»);
- identità tra la domanda internazionale e il marchio di base;
- corretta compilazione del modulo MM2 o EM2;
- diritto di depositare la domanda internazionale tramite l'UAMI.

2.1.1 Identificazione di domande internazionali

Una domanda internazionale è identificata nella banca dati dell'UAMI con il numero della registrazione/domanda di MC di base, seguito dal suffisso **_01** (ad es. 012345678_01) se si riferisce a una prima domanda internazionale. Ulteriori domande basate sulla stessa registrazione/domanda di MC di base, saranno identificate con **_02**, **_03**, ecc. Le domande internazionali basate su più registrazioni/domande di MC di base saranno identificate con il numero di registrazione/domanda di MC di base più vecchio.

All'atto del ricevimento di una domanda internazionale, l'esaminatore invia una ricevuta al richiedente, indicando il numero di fascicolo.

2.1.2 Tasse

2.1.2.1 Tassa di gestione

Articolo 147, paragrafo 5, articolo 150, RMC
Articolo 2, paragrafo 31, RTMC
Regola 103, paragrafo 1, regola 104 REMC

La domanda internazionale s'intende depositata solo se è stata versata la tassa di gestione di 300 EUR.

Il pagamento della tassa dev'essere effettuato a favore dell'UAMI con una delle modalità accettate (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese, punto 2, Modalità di pagamento).

Se il richiedente sceglie di basare la domanda internazionale su un marchio comunitario (MC) registrato, la domanda di registrazione internazionale s'intende ricevuta alla data di registrazione del MC; la tassa di gestione sarà pertanto dovuta alla data di registrazione del MC.

Le modalità di pagamento utilizzate si possono comunicare all'UAMI barrando le caselle corrispondenti del modulo EM2 o inserendo questa informazione nella lettera di accompagnamento del modulo MM2.

Se nel corso dell'esame della domanda internazionale l'esaminatore si accorge che la tassa di gestione non è stata ancora versata, provvede a informarne il richiedente, chiedendogli di provvedere al pagamento entro due mesi. Se il pagamento viene effettuato entro il termine di due mesi fissato dall'UAMI, la data del pagamento sarà la data di ricezione che l'Ufficio comunicherà all'OMPI. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine di due mesi fissato dall'UAMI, quest'ultimo informa il richiedente che la domanda internazionale non s'intende depositata e archivia la pratica.

2.1.2.2 Tasse internazionali

Tutte le tasse internazionali devono essere pagate direttamente all'OMPI. L'UAMI non riscuote le tasse dovute direttamente all'OMPI ed eventuali tasse pagate erroneamente all'UAMI saranno restituite al mittente.

Se il richiedente utilizza i moduli EM2, il tabulato del calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM2) dev'essere presentato nella lingua nella quale la domanda internazionale viene trasmessa all'OMPI. In alternativa, il richiedente può allegare una copia del pagamento all'OMPI. Tuttavia, l'UAMI non verifica la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione, né se l'importo delle tasse internazionali è stato calcolato correttamente. Qualsiasi domanda relativa all'importo delle tasse internazionali o alle relative modalità di pagamento deve essere rivolta all'OMPI. Sul sito dell'OMPI è disponibile un calcolatore delle tasse.

2.1.3 Moduli

Articolo 147, paragrafo 1, RMC
Regola 83, paragrafo 2, lettera b), regola 103, paragrafo 2, lettera a), REMC

È obbligatorio utilizzare uno dei moduli ufficiali, vale a dire il modulo OMPI MM2, disponibile in inglese, francese o spagnolo, o il modulo UAMI EM2 (l'adattamento UAMI del modulo MM2), disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. I richiedenti non possono utilizzare altri formulari, né modificare il contenuto o la presentazione dei moduli. In ogni caso, entrambi i moduli OMPI MM2 e UAMI EM2 sono disponibili in formato .doc, in modo da rendere possibile l'inserimento della quantità di testo necessaria per ciascuna voce.

Se la domanda è depositata in una lingua diversa da quelle del protocollo di Madrid (inglese, francese, spagnolo) il richiedente è tenuto a indicare in quale di queste tre lingue sarà trasmessa all'OMPI. Tutte le voci del modulo devono essere compilate nella stessa lingua; non è possibile scegliere una lingua diversa da quella del modulo.

L'UAMI raccomanda di utilizzare il modulo EM2, che nella versione inglese, francese e spagnola presenta quasi la stessa impaginazione e numerazione del modulo MM2 dell'OMPI, ma è adattato appositamente al contesto del MC:

- nella sezione introduttiva 0 i richiedenti possono indicare i dettagli del pagamento all'UAMI (punto 0.4) e il numero di pagine della domanda (punto 0.5);
- alcune scelte sono limitate a quanto è applicabile all'UAMI (ad esempio, l'UAMI è sempre l'ufficio di origine, cfr. punto 1, e il richiedente deve essere cittadino di uno degli Stati membri dell'UE, cfr. punto 3);
- il punto 4 è stato aggiunto per includere il rappresentante dinanzi all'UAMI;
- non è necessario presentare la riproduzione del marchio al punto 7, poiché l'UAMI utilizzerà la riproduzione disponibile con la registrazione/domanda di MC di base;
- al punto 10 è stata aggiunta l'opzione di chiedere la protezione per gli stessi prodotti e servizi contenuti nel marchio di base barrando una casella;
- data l'impossibilità dell'autodesignazione, l'UE non è inclusa nell'elenco delle parti contraenti designabili al punto 11;
- il punto 13 è stato cancellato, poiché l'UAMI certifica elettronicamente la domanda internazionale.

Se il richiedente sceglie il modulo UAMI EM2 in una versione linguistica diversa da quella inglese, francese o spagnola deve compilare le seguenti sezioni aggiuntive del modulo:

- contrassegnare le caselle nella sezione 0.1 per indicare la lingua del protocollo di Madrid (PM) nella quale sarà trasmessa all'OMPI la domanda internazionale;
- contrassegnare le caselle nella sezione 0.2 per scegliere la lingua che l'UAMI deve utilizzare per la corrispondenza con il richiedente per le questioni riguardanti la domanda internazionale, ossia la lingua nella quale è depositata la domanda internazionale oppure la lingua nella quale sarà trasmessa all'OMPI (cfr. articolo 147, paragrafo 1, seconda frase, RMC);
- contrassegnare le caselle nella sezione 0.3 per indicare che è acclusa una traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi o che l'UAMI è autorizzato a produrre una traduzione;
- una sezione finale A con caselle da contrassegnare per specificare gli allegati (traduzioni allegate).

La scelta delle caselle nelle sezioni 0.1, 0.2 e 0.3 è obbligatoria. Se non viene contrassegnata nessuna casella nella sezione 0.2, l'UAMI comunicherà con il richiedente nella lingua del modulo EM2.

Tutte le voci del modulo devono essere compilate seguendo le indicazioni fornite sul modulo stesso e nella «Guida alla registrazione internazionale dei marchi» pubblicata dall'OMPI.

2.1.3.1 Ammissione al deposito

Articolo 2, paragrafo 1, protocollo di Madrid (PM)
--

Nella sezione 3 del modulo ufficiale si devono fornire indicazioni concernenti l'ammissione al deposito. Un richiedente è legittimato al deposito presso l'UAMI in quanto ufficio d'origine se è cittadino di uno Stato membro dell'UE, o se vi è domiciliato o vi possiede uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; il richiedente ha facoltà di scegliere su quale/i criterio/i basare il proprio diritto di depositare la domanda. Ad esempio, un cittadino danese domiciliato in Germania può scegliere di fondare la propria ammissione al deposito sulla nazionalità oppure sul domicilio. Un cittadino francese domiciliato in Svizzera è ammesso al deposito solo sulla base della nazionalità (tuttavia, in questo caso occorre nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI). Una società svizzera priva di domicilio o di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro dell'UE non è ammessa al deposito di una domanda internazionale tramite l'UAMI.

Nel caso di più richiedenti, ciascuno è tenuto a soddisfare almeno un criterio per l'ammissione.

L'espressione «stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro dell'UE» dev'essere interpretata come in altri casi, ad esempio nel contesto della rappresentanza professionale (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale, paragrafo 3.1.1.).

2.1.3.2 Marchio di base

Regola 103, paragrafo 2, lettere c), d), e), REMC
Regola 9, paragrafo 4, lettera a), punti v), vii), vii *bis*-xii), regola 11, paragrafo 2, REC

Il sistema di Madrid si fonda sul requisito dell'esistenza di una domanda o registrazione di un marchio di base nazionale o regionale. Ai sensi del protocollo di Madrid, una domanda internazionale si può basare su un marchio già registrato («registrazione di base») o su una domanda di marchio («domanda di base») in qualsiasi momento della procedura di esame del marchio.

Il richiedente può scegliere di basare la propria domanda internazionale su più marchi di base, purché sia il richiedente/titolare di tutte le domande/registrazioni di marchi comunitari di base, anche laddove coprano prodotti e servizi differenti, pur contenendo marchi identici.

Tutte le domande o le registrazioni di marchi comunitari di base devono essere munite di una data di deposito ed essere in vigore.

Il richiedente internazionale dev'essere identico al titolare/richiedente della registrazione/domanda di MC di marchio comunitario. La domanda internazionale non può essere presentata da un licenziatario o da una società affiliata del titolare del marchio di base. Un'obiezione a questo proposito può essere superata trasferendo il marchio di base al richiedente della domanda internazionale o registrando una modifica del nome, se del caso (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti). Nel caso di più titolari o richiedenti di MC o domande di MC di base, la domanda internazionale dev'essere presentata dalle stesse persone.

La riproduzione del marchio dev'essere identica. Occorre prestare una particolare attenzione a quanto segue:

- la casella corrispondente al punto 7-c) del modulo ufficiale deve essere barrata se il marchio è presentato in caratteri standard (marchio denominativo);
- nella casella corrispondente al punto 8-a) del modulo ufficiale è possibile indicare una rivendicazione di colore. Nel caso in cui il MC di base, o la domanda di MC di base, contenga un'indicazione di colori, la stessa indicazione dev'essere presente nella domanda internazionale (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 11). Se il MC di base o la domanda di MC di base sono a colori, ma non contengono un'indicazione di colori, il richiedente può scegliere di indicare i colori per la domanda internazionale.
- Se il marchio di base è
 - un marchio riferito ad un colore o ad una combinazione di colori in quanto tale,
 - un marchio tridimensionale,
 - un marchio sonoro e/o
 - un marchio collettivo,

la domanda internazionale dev'essere la stessa e i punti 7-d) o 9-d) devono essere contrassegnati. Se il marchio di base è un marchio sonoro, si trasmetterà

all'OMPI solo la rappresentazione grafica, ossia la notazione musicale, poiché l'OMPI non accetta file elettronici sonori.

- Se il marchio di base comprende una descrizione, la stessa descrizione dev'essere inclusa nella domanda internazionale, cfr. punto 9-e). Tuttavia se il marchio di base non contiene una descrizione del marchio, è possibile non aggiungerla nella domanda internazionale.
- Può essere inclusa una rinuncia a invocare diritti esclusivi (*disclaimer*), anche se questa non figura nel marchio di base, cfr. punto 9 g).
- L'OMPI richiede una traslitterazione in caratteri latini, qualora il marchio contenga anche caratteri diversi da quelli latini. In assenza di traslitterazione, l'OMPI ravvisa un'irregolarità, che dovrà essere sanata direttamente dal richiedente. Questo vale per tutti i tipi di marchio e non solo per i marchi denominativi.

L'elenco di prodotti e servizi dev'essere identico o più ristretto di quello contenuto nel marchio di base alla data del deposito della domanda internazionale.

- Il richiedente deve specificare l'elenco di prodotti e servizi per classe (sezione 10).
- L'elenco può anche essere limitato per alcune parti designate.

Se il richiedente non fornisce una traduzione nella lingua OMPI prescelta (inglese, francese o spagnolo), ma autorizza l'UAMI a fornire la traduzione o ad utilizzare quella disponibile per il marchio di base, non sarà consultato in merito alla traduzione.

2.1.3.3 Rivendicazione di priorità

Qualora nella sezione 6 del modulo ufficiale si rivendichi una priorità, si dovranno indicare l'ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito anteriore, il numero di deposito (se disponibile) e la data di deposito. Non si richiedono certificati ufficiali di priorità. Se il deposito anteriore rivendicato come diritto di priorità in una domanda internazionale non si riferisce a tutti i prodotti e servizi, si dovrebbero indicare quelli a cui si riferisce. Se la priorità è rivendicata per diversi depositi anteriori in date diverse, si dovrebbero indicare i prodotti e servizi ai quali si riferisce ciascun deposito anteriore. La validità della rivendicazione in linea di principio non viene contestata dall'esaminatore, poiché nella maggior parte dei casi la registrazione /domanda di MC di base è il primo deposito per cui si rivendica la priorità, o la priorità di un altro marchio anteriore è già stata rivendicata ed esaminata in relazione alla registrazione/domanda di MC di base. Tuttavia, qualora sia dimostrato nel fascicolo che la rivendicazione di priorità riguarda un diritto che non è un primo deposito, l'esaminatore sollevierà un'obiezione e chiederà l'annullamento della rivendicazione di priorità.

2.1.3.4 Parti contraenti designate

Le domande internazionali depositate presso l'UAMI sono disciplinate esclusivamente dal protocollo di Madrid. Possono essere designate come parti contraenti unicamente le parti che hanno aderito al protocollo, a prescindere dal fatto che siano o meno vincolate anche dall'intesa di Madrid.

2.1.3.5 Firma

Regola 9, paragrafo 2, lettera b), REC

La firma del richiedente nella sezione 12 del modulo ufficiale è facoltativa, in quanto all'OMPI vengono trasmessi elettronicamente solo i dati e non l'originale o un facsimile del modulo.

2.1.3.6 Modulo per la designazione degli Stati Uniti

Qualora siano designati gli Stati Uniti d'America, occorre allegare il modulo OMPI MM18 debitamente compilato e firmato (cfr. sezione 11, nota **). Tale modulo, contenente la dichiarazione dell'intenzione di utilizzare il marchio, è disponibile solo in inglese e dev'essere presentato in inglese a prescindere dalla lingua della domanda internazionale.

2.1.4 Esame della domanda internazionale da parte dell'UAMI

Articolo 147 RMC
Regola 103, paragrafo 2, regola 104 REMC
Articolo 3, paragrafo 1, PM

Se l'esame della domanda internazionale mette in evidenza delle irregolarità, l'UAMI invita il richiedente a sanarle entro un mese. In linea di principio, questo termine ravvicinato dovrebbe consentire all'UAMI di trasmettere all'OMPI la domanda internazionale entro due mesi dalla data di ricezione, mantenendola quindi come data della registrazione internazionale.

Gli esaminatori possono tentare di risolvere irregolarità minori o di chiedere chiarimenti al telefono al fine di accelerare la procedura.

Se l'irregolarità non viene sanata, l'UAMI informa il richiedente che non provvederà a trasmettere all'OMPI la domanda internazionale. La tassa di gestione non viene rimborsata.

Questo non preclude un successivo deposito di un'altra domanda internazionale.

Una volta accertata la regolarità della domanda internazionale, l'UAMI la trasmette elettronicamente all'OMPI, fatta eccezione per i documenti quali i tabulati per il calcolo delle tasse o i moduli MM18, che saranno trasmessi come allegati scansionati. La trasmissione elettronica contiene la certificazione dell'ufficio d'origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid.

2.1.5 Irregolarità riscontrate dall'OMPI

Regola 11, paragrafo 4, regola 12 e regola 13 REC

Qualora ravvisi delle irregolarità, l'OMPI emette una comunicazione di irregolarità, che viene trasmessa al richiedente e all'UAMI in quanto ufficio d'origine. Le irregolarità devono essere sanate dall'UAMI o dal richiedente, a seconda della loro natura. Le irregolarità concernenti il pagamento delle tasse internazionali devono essere sanate dal richiedente. L'UAMI deve provvedere a porre rimedio alle irregolarità di cui alla regola 11, paragrafo 4, REC.

In caso di irregolarità concernenti la classificazione dei prodotti e dei servizi, l'indicazione dei prodotti e dei servizi o entrambe, il richiedente non può presentare le proprie osservazioni direttamente all'OMPI, ma deve comunicarle attraverso l'UAMI. In tal caso, l'UAMI inoltra all'OMPI la comunicazione del richiedente così com'è formulata, in quanto non si avvale della facoltà di esprimere un parere diverso, di cui alla regola 12, paragrafo 2, REC, né della facoltà di proporre come rimediare all'irregolarità, di cui alla regola 13, paragrafo 2, REC.

2.2 Designazioni successive

Articolo 149 RMC

Regola 1, punto xxvi *bis*), regola 24, paragrafo 2, REC

Articolo 2, paragrafo 1, punto ii), PM

Regola 83, paragrafo 2, lettera b), regola 105, paragrafo 1, lettere a), (c), (d), regola 105, paragrafi 2 e 4, REMC

Nel quadro del sistema di Madrid, il titolare di una registrazione internazionale può estendere la portata geografica della protezione di una registrazione. Esiste una procedura specifica denominata «designazione successiva a una registrazione», che estende la portata della registrazione internazionale ad altri membri dell'Unione di Madrid per i quali non è stata ancora registrata una designazione o la designazione precedente non è più valida.

A differenza delle domande internazionali, le designazioni successive non devono necessariamente essere presentate tramite l'ufficio d'origine, ma possono essere depositate direttamente presso l'OMPI. Per accelerare la procedura, si raccomanda il deposito diretto presso l'OMPI.

In caso di trasferimento della registrazione internazionale (RI) a un soggetto che non è abilitato a effettuare una designazione successiva attraverso l'UAMI, la domanda di designazione successiva non può essere presentata attraverso l'UAMI, ma dev'essere depositata tramite l'OMPI o il corrispondente ufficio d'origine (per maggiori informazioni sull'ammissione al deposito, cfr. il punto 2.1.3.1. che precede).

Le designazioni successive possono essere effettuate soltanto dopo che è stata presentata una domanda internazionale iniziale, alla quale abbia fatto seguito una registrazione internazionale.

Le designazioni successive non sono soggette al pagamento di una tassa di gestione all'UAMI.

Le designazioni successive devono essere presentate utilizzando il modulo ufficiale, vale a dire il modulo OMPI MM4 per il francese, l'inglese e lo spagnolo o il modulo UAMI EM4 per le altre lingue dell'UE. Non esiste un modulo specifico UAMI in inglese, francese o spagnolo, in quanto non sono necessarie indicazioni speciali per l'UAMI in queste lingue e pertanto è sufficiente il modulo OMPI MM4.

Il tabulato di calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM4) dev'essere presentato nella lingua nella quale la designazione successiva viene trasmessa all'OMPI. In alternativa, il richiedente può allegare una copia del pagamento all'OMPI. Tuttavia, l'UAMI non verifica la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione, né se l'importo delle tasse internazionali è stato calcolato correttamente. Qualsiasi domanda relativa all'importo delle tasse internazionali o alle relative modalità di pagamento deve essere rivolta all'Ufficio internazionale. Sul sito dell'OMPI è disponibile un calcolatore delle tasse.

Nei moduli MM4 e EM4 le indicazioni da fornire si limitano a informazioni riguardanti il richiedente e la sua ammissione al deposito, nonché indicazioni relative al rappresentante, all'elenco dei prodotti e servizi e alla designazione di parti contraenti aggiuntive aderenti al protocollo di Madrid. Tali indicazioni devono sostanzialmente coincidere con quelle contenute nel modulo MM2. Per quanto concerne l'ammissione al deposito, l'unica differenza risiede nel fatto che una designazione successiva può essere depositata presso l'UAMI, nel caso in cui la registrazione internazionale sia trasferita ad una persona che abbia la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o abbia un domicilio o uno stabilimento nell'UE (l'UAMI come «ufficio della parte contraente del titolare»).

Una designazione successiva consente inoltre di ampliare i prodotti e/o servizi di una designazione anteriore relativa allo stesso marchio internazionale.

L'elenco dei prodotti e servizi può essere identico a quello della registrazione internazionale, cfr. punto 5-a) del modulo ufficiale, o più limitato, cfr. punto 5-b) o c). L'elenco non può essere più ampio della portata della protezione della registrazione internazionale, anche se coperto dal marchio di base.

Ad esempio, se un marchio internazionale è registrato nelle Classi 18 e 25 con una designazione della Cina solo in merito alla Classe 25, può essere designata di nuovo la Cina successivamente per quanto riguarda i rimanenti prodotti della Classe 18. Tuttavia, non potrà essere designata la Cina in merito alla Classe 9, perché questa classe non è protetta dal marchio internazionale, anche se il marchio di base comprendeva questa classe.

Entro tali limiti, è possibile presentare elenchi diversi per diverse parti contraenti designate successivamente.

Il marchio è necessariamente lo stesso della registrazione internazionale iniziale.

Le designazioni successive devono essere presentate nella stessa lingua della domanda internazionale iniziale; diversamente, l'UAMI si rifiuterà di trasmettere la designazione successiva.

Se la domanda non è in inglese, francese o spagnolo, il richiedente deve compilare la sezione 0.1 del modello UAMI EM4, indicando la lingua nella quale la designazione successiva deve essere trasmessa all'OMPI; tale lingua può essere diversa da quella della registrazione internazionale. Devono essere compilate anche le sezioni 0.2 e 0.3

relative alla traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi, nonché alla lingua per la corrispondenza tra il richiedente e l'UAMI.

Su richiesta del titolare/richiedente, la designazione successiva può avere effetto dopo che si sono concluse delle procedure specifiche, concretamente l'iscrizione di una modifica o di una cancellazione che riguardi il marchio internazionale in questione o il rinnovo del marchio.

2.3 Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base

Articoli 44 e 49 RMC

Regola 106, paragrafo 1, lettere a), b), c), regola 106, paragrafi 2, 3, 4, REMC

Se, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, il marchio di base si estingue in tutto o in parte, la registrazione internazionale viene cancellata nella stessa misura, in quanto «dipendente» dallo stesso. Questo non avviene soltanto nel caso di un «attacco centrale» da parte di un terzo, ma anche quando il marchio di base si estingue a causa di un'azione o dell'inerzia del suo titolare.

Per quanto riguarda i marchi comunitari, si tratta di casi in cui, in tutto o in parte (cioè soltanto per alcuni prodotti o servizi):

- la domanda di marchio comunitario su cui si basa la registrazione internazionale viene ritirata, considerata ritirata o respinta;
- il marchio comunitario su cui si basa la registrazione internazionale è oggetto di rinuncia, non viene rinnovato o viene dichiarato decaduto o nullo dall'UAMI o, in seguito ad una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi comunitari.

Se quanto precede avviene a seguito di una decisione dell'UAMI o di un tribunale dei marchi comunitari, tale decisione deve essere definitiva.

Se quanto precede si verifica entro il termine di cinque anni, l'UAMI deve darne notifica all'OMPI.

L'UAMI deve verificare che la domanda internazionale sia stata effettivamente registrata, prima di inviare una comunicazione all'OMPI sul cessato effetto del marchio comunitario di base.

Una notifica all'OMPI deve essere effettuata anche in determinati casi in cui una procedura venga avviata prima dello scadere del termine di cinque anni, ma non sia ancora stata oggetto di decisione definitiva entro tale termine; tale notifica va effettuata immediatamente dopo la scadenza del periodo di cinque anni. I casi interessati sono i seguenti:

- rigetto pendente per impedimenti assoluti della domanda di MC (ed eventuali ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- opposizione pendente (ed eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);

- procedimento per dichiarazione di decadenza o nullità pendente dinanzi all'UAMI (ed eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- secondo quanto menzionato nel registro dei marchi comunitari, domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione proposta contro un marchio comunitario dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari.

In questi casi, non appena sia stata adottata una decisione definitiva o si siano conclusi i procedimenti dev' essere inviata all'OMPI un'ulteriore notifica, dove si dichiara se, e in quale misura, il marchio di base sia estinto o sia ancora valido.

Se entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio comunitario di base o la domanda di MC di base sono stati suddivisi o parzialmente trasferiti, occorre darne notifica all'OMPI. Tuttavia, in questi casi non si producono effetti sulla validità della registrazione internazionale. La notifica serve soltanto a registrare il numero dei marchi su cui si fonda la registrazione internazionale.

L'UAMI non è tenuta a notificare all'OMPI altre modifiche nei marchi di base. Laddove il richiedente/titolare desidera annotare le stesse modifiche nel registro internazionale, deve presentare una richiesta separata (cfr. punto 2.4 che segue).

2.4 Trasmissione di modifiche riguardanti il marchio internazionale

Regola 107 REMC

Il registro internazionale è conservato presso l'OMPI. Le possibili modifiche elencate in appresso si possono annotare soltanto dopo che il marchio è stato registrato.

L'UAMI non si occupa delle richieste di rinnovo o del pagamento delle tasse di rinnovo.

In linea di principio, la maggior parte delle modifiche relative a registrazioni internazionali possono essere depositate direttamente presso l'OMPI dal titolare registrato della registrazione internazionale (RI) o tramite l'ufficio d'origine. Tuttavia, alcune richieste di modifica possono essere presentate da un'altra parte e tramite un altro ufficio, come specificato in seguito.

2.4.1 Casi in cui le richieste di modifica si possono trasmettere **senza** sottoporle ad esame

Regola 20, regola 20 bis, regola 25, paragrafo 1, REC

Le seguenti richieste di modifica relative a una registrazione internazionale si possono presentare anche all'UAMI in quanto «ufficio della parte contraente del titolare»:

- modulo OMPI MM5: cambio di titolarità, totale o parziale, presentato dal titolare registrato della RI (nella terminologia del marchio comunitario, corrisponde a un trasferimento);
- modulo OMPI MM6: limitazione dell'elenco di prodotti e servizi per tutte o alcune parti contraenti;

- modulo OMPI MM7: rinuncia di una o più parti contraenti (non tutte);
- modulo OMPI MM8: cancellazione totale o parziale della registrazione internazionale;
- modulo OMPI MM9: cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;
- moduli OMPI MM13/MM14: nuova licenza o modifica a una licenza presentata dal titolare registrato della RI;
- modulo OMPI MM15: cancellazione dell'iscrizione di una licenza;
- modulo OMPI MM19: restrizione del diritto di disporre del titolare, presentata dal titolare registrato della RI (nella terminologia del marchio comunitario, questo corrisponde a un diritto reale, a un atto di esecuzione forzata o a una procedura di insolvenza di cui agli articoli 19, 20 e 21 RMC).

Le richieste presentate all'UAMI dal titolare della RI vengono trasmesse direttamente all'OMPI senza essere sottoposte ad alcun esame. Le disposizioni del RMC e del REMC relative ai procedimenti corrispondenti non sono applicabili. In particolare, le regole relative all'uso della lingua sono quelle previste dal REC e non è richiesto il pagamento di alcuna tassa all'UAMI.

Le richieste si possono presentare attraverso l'UAMI solo in quanto ufficio d'origine o se diventa competente per il titolare in seguito a un trasferimento della registrazione internazionale (cfr. regola 1, punto xxvi *bis*, REC). L'UAMI non procede alla verifica di quest'ultimo requisito, ma si limita a trasmettere la richiesta, che comunque avrebbe potuto essere presentata direttamente all'OMPI.

Quanto alla regola 20, paragrafo 1, lettera a), REC, che prevede che un ufficio della parte contraente del titolare possa notificare di propria iniziativa all'Ufficio internazionale una restrizione del diritto di disporre del titolare, tale facoltà non sarà esercitata.

2.4.2 Casi in cui le richieste di modifica vengono trasmesse in seguito a un esame

Regola 20, paragrafo 1, lettera a), regola 20 *bis*, paragrafo 1, regola 25, paragrafo 1, lettera b), REC
Regola 120 REMC

Il regolamento di esecuzione comune prevede che la richiesta di iscrizione di un cambio di titolarità, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare può essere presentata direttamente all'OMPI soltanto dal titolare della registrazione internazionale. Sarebbe praticamente impossibile registrare un cambio di titolarità o una licenza presso l'OMPI nel caso in cui:

- il titolare originale non esista più (fusione, decesso), o
- il titolare non collabori con il suo licenziatario o (più verosimilmente) sia il beneficiario di un atto di esecuzione forzata.

Per questi motivi, al nuovo titolare o al licenziatario o al beneficiario del diritto reale non resta altra soluzione che presentare la richiesta presso l'ufficio della parte contraente del titolare. L'OMPI registrerà tali richieste senza sottoporle a un esame sostanziale, per il fatto che sono state trasmesse dall'ufficio della parte contraente del titolare.

Pertanto, al fine di evitare che un terzo possa diventare titolare o licenziatario di una registrazione internazionale, è indispensabile che l'UAMI esamini tutte le richieste che provengano da qualsiasi persona che non sia il titolare della registrazione internazionale, verificando l'esistenza di prove che attestino il trasferimento, la licenza o altro diritto, in base a quanto disposto dalla regola 120, REMC. L'esame dell'UAMI è limitato alla prova del trasferimento o della licenza o altro diritto e si applicano per analogia la regola 31, paragrafi 1 e 5, REMC, nonché le parti corrispondenti delle direttive dell'UAMI in materia di trasferimenti, licenze, diritti reali, atti di esecuzione forzata e procedure d'insolvenza. In mancanza di prove, l'UAMI si rifiuta di trasmettere la richiesta all'OMPI.

Contro tale decisione si può proporre ricorso.

Per tutti gli altri aspetti, le norme del RMC e del REMC non trovano applicazione. In particolare, la richiesta deve essere presentata in una delle lingue OMPI mediante l'apposito modulo OMPI e non sono dovute tasse all'UAMI.

3 L'UAMI in quanto ufficio designato

3.1 Quadro generale

Dall' 01/10/2004, qualsiasi persona che abbia la nazionalità di uno Stato che sia parte contraente del protocollo di Madrid o che abbia in tale Stato il proprio domicilio o uno stabilimento commerciale e sia titolare di una domanda o registrazione nazionale nello stesso Stato («marchio di base») può, per il tramite dell'ufficio nazionale presso il quale il marchio di base è oggetto di domanda o registrato («ufficio d'origine»), depositare una domanda internazionale o una designazione successiva, nella quale può designare l'Unione europea.

Dopo aver esaminato la classificazione e verificato determinati requisiti formali (ivi compreso il pagamento di tasse) l'OMPI pubblica la registrazione internazionale (RI) nella Gazzetta internazionale, emette il certificato di registrazione e notifica la RI agli uffici designati. L'UAMI riceve i dati dall'OMPI esclusivamente in formato elettronico.

L'UAMI identifica le registrazioni internazionali che designano l'UE con il numero di registrazione OMPI preceduto da una **W** seguita da uno **0** nel caso di una nuova RI (es. **W01** 234 567) e da **1** nel caso di una designazione successiva (es. **W10** 987 654). Ulteriori designazioni dell'UE per la stessa RI saranno identificate con **W2**, **W3**, ecc. Tuttavia, la **W** non dev'essere indicata nelle ricerche online nella banca dati UAMI.

L'UAMI ha quindi 18 mesi di tempo per comunicare all'OMPI tutti i possibili motivi di rifiuto della designazione dell'UE. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di ricezione, da parte dell'UAMI, della notifica della designazione.

Qualora si ricevano correzioni dall'OMPI che interessano il marchio stesso o i prodotti e servizi, spetta all'UAMI decidere se aprire un nuovo termine di 18 mesi a decorrere dalla nuova data di notifica. Se la correzione riguarda solo parte dei prodotti e servizi, il nuovo termine si applica solo a quella parte e l'UAMI dovrà ripubblicare in parte la RI nel Bollettino dei marchi comunitari e riaprire il termine per l'opposizione esclusivamente per tale parte dei prodotti e servizi.

I principali compiti svolti dall'UAMI in quanto ufficio designato sono i seguenti:

- prima ripubblicazione delle RI che designano l'UE;
- stesura delle relazioni di ricerca comunitaria;
- esame dei requisiti formali, ivi comprese le rivendicazioni di preesistenza;
- esame degli impedimenti assoluti;
- esame delle opposizioni proposte contro le RI;
- trattamento delle comunicazioni dall'OMPI concernenti modifiche alle RI.

3.2 Rappresentanza professionale

Articolo 92, paragrafo 2, articolo 93 RMC

In linea di principio, il titolare di una registrazione internazionale non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI.

Tuttavia, i titolari non-UE hanno l'obbligo di farsi rappresentare (a) a seguito di un rifiuto provvisorio (b) per il deposito di rivendicazioni di preesistenza direttamente dinanzi all'UAMI, o (c) a seguito di un'obiezione su una rivendicazione di preesistenza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale e articoli 92 e 93 RMC).

Se il titolare non-UE di una RI ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che figura anche nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'UAMI, tale rappresentante sarà automaticamente considerato il rappresentante del titolare della RI dinanzi all'UAMI.

Se il titolare non-UE della RI non ha nominato alcun rappresentante, o ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'UAMI, eventuali notifiche di rifiuti provvisori o obiezioni conferranno un invito a nominare un rappresentante, conformemente agli articoli 92 e 93 RMC. Per le particolarità della rappresentanza in ciascuno dei procedimenti dinanzi all'UAMI, cfr. i punti 3.3.3, 3.4 e 3.6.6 che seguono.

3.3 Prima ripubblicazione, ricerche e formalità

3.3.1 Prima ripubblicazione ⁽¹⁾

Articolo 152 RMC

Alla ricezione, la registrazione internazionale viene immediatamente ripubblicata nella parte M.1 del Bollettino dei marchi comunitari, tranne nei casi in cui non è indicata la seconda lingua.

La pubblicazione è limitata ai dati bibliografici, alla riproduzione del marchio e ai numeri delle classi, e non comprende l'elenco effettivo dei prodotti e servizi. Questo significa, in particolare, che l'UAMI non traduce le registrazioni internazionali, né l'elenco dei prodotti e servizi. La pubblicazione indica inoltre la prima e la seconda lingua della registrazione internazionale e contiene un riferimento alla sua pubblicazione nella

⁽¹⁾ Le RI sono dapprima pubblicate nella Gazzetta Internazionale e in seguito "ripubblicate" dall'UAMI.

Gazzetta dell'OMPI, che dovrebbe essere consultata per ulteriori informazioni. Per maggiori dettagli, si rimanda al Bollettino dei marchi comunitari sul sito web dell'UAMI.

La registrazione internazionale produce lo stesso effetto, a partire dalla prima ripubblicazione, di una domanda di marchio comunitario pubblicata.

3.3.2 Ricerche

Articolo 155 RMC

Come per il deposito diretto del marchio comunitario, l'UAMI prepara una relazione di ricerca comunitaria per ciascuna RI, che indica i marchi comunitari simili e le RI che designano la CE. I titolari dei marchi anteriori citati nella relazione ricevono una lettera di sorveglianza, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4, RMC. Inoltre, su richiesta del titolare internazionale, l'UAMI invia la RI agli uffici nazionali partecipanti per l'effettuazione di ricerche nazionali (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti).

Le richieste di ricerche nazionali devono essere presentate direttamente all'UAMI. I titolari di RI che designano l'UE sono tenuti a richiedere le ricerche nazionali e a pagare la relativa tassa entro un termine di un mese da quando l'OMPI informa l'UAMI della designazione. In caso di ritardato o mancato pagamento, la richiesta di ricerca nazionale non s'intende presentata e si procede esclusivamente alla stesura della relazione di ricerca comunitaria.

I pagamenti possono essere effettuati con qualsiasi modalità accettata dall'UAMI (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese, paragrafo 2).

Le relazioni di ricerca sono inviate direttamente al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante dinanzi all'OMPI, qualora sia stato nominato, a prescindere dall'ubicazione. Il titolare non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI al solo scopo di ricevere la relazione di ricerca o di richiedere ricerche nazionali.

3.3.3 Esame delle formalità

L'esame delle formalità svolto dall'UAMI sulle registrazioni internazionali si limita a verificare se è stata indicata una seconda lingua, se la domanda riguarda un marchio collettivo, se esistono rivendicazioni di preesistenza e se l'elenco dei prodotti e/o servizi soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione descritti nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

3.3.3.1 Lingue

Articolo 119, paragrafi 3 e 4, RMC Regola 96, paragrafo 1, regola 112 e regola 126, REMC Regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii), REC
--

La regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii), REC e la regola 126, REMC impongono al richiedente di una domanda internazionale che designa l'UE di indicare una seconda

[Direttive concernenti l'esame effettuato dinanzi all'Ufficio, parte M, Marchi internazionali](#) Pag. 18

lingua, diversa dalla prima, tra le altre quattro dell'UAMI, contrassegnando l'apposita casella nella sezione relativa alle parti contraenti dei moduli OMPI MM2/MM3 o MM4.

Ai sensi della regola 126 REMC, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 4, RMC. Se la lingua scelta dal titolare della registrazione internazionale per la procedura scritta non corrisponde alla lingua della domanda internazionale, il titolare deve fornire una traduzione in questa lingua entro un mese dalla data di presentazione del documento originale. Se l'UAMI non riceve la traduzione entro questo termine, il documento originale si considera non ricevuto.

La seconda lingua indicata nella domanda internazionale sarà la seconda lingua ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3, RMC, ossia una possibile lingua in procedimenti di opposizione, decadenza o nullità dinanzi all'UAMI.

Qualora la seconda lingua non sia stata indicata, l'esaminatore emette un rifiuto provvisorio della protezione e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'UAMI emette il rifiuto provvisorio ai sensi della regola 112 REMC per porre rimedio all'irregolarità. Qualora il titolare della RI sia tenuto a farsi rappresentare in procedimenti dinanzi all'UAMI e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figuri nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'UAMI, la notifica del rifiuto provvisorio inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 92 e 93 RMC. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'UAMI.

Se il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI, se del caso, entro il termine stabilito, la registrazione internazionale viene ripubblicata.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), l'UAMI conferma il rifiuto al titolare della RI, che può presentare ricorso entro un termine di due mesi. Quando la decisione è definitiva, l'UAMI comunica all'OMPI che il rifiuto è confermato.

3.3.3.2 Marchi collettivi

Articolo 66, articolo 67, RMC Regola 43, regola 121, paragrafi 1, 2, 3, REMC

Il sistema dei marchi comunitari prevede solo due tipi di marchio: il marchio individuale e il marchio collettivo (per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

Il modulo di domanda internazionale contiene un'unica indicazione che raggruppa marchi collettivi, marchi di certificazione e marchi di garanzia. Quindi, se la registrazione internazionale che designa l'UE si basa su un marchio nazionale di certificazione, di garanzia o collettivo sarà identificata come marchio collettivo dinanzi all'UAMI; questo comporta il pagamento di tasse più alte.

Le condizioni che si applicano ai marchi comunitari collettivi valgono anche per le registrazioni internazionali che designano l'UE come marchio collettivo.

Ai sensi della regola 121, paragrafo 2, REMC, il titolare deve presentare il regolamento che disciplina l'uso del marchio direttamente all'UAMI entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la designazione all'UAMI.

Se, allo scadere del termine, il regolamento d'uso non è stato presentato o contiene delle irregolarità, o il titolare non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 66, l'esaminatore emette un rifiuto provvisorio e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'UAMI emette il rifiuto provvisorio ai sensi della regola 121, paragrafo 3, REMC per porre rimedio all'irregolarità. Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a farsi rappresentare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figuri nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'UAMI, la notifica del rifiuto inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 92 e 93 RMC. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'UAMI.

Se il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI, se del caso, entro il termine stabilito, la registrazione internazionale procede.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), l'UAMI conferma il rifiuto al titolare della RI, che può presentare ricorso entro un termine di due mesi. Quando la decisione è definitiva, l'UAMI comunica all'OMPI che il rifiuto è confermato.

Se la risposta al rifiuto provvisorio contiene elementi che consentono all'UAMI di accertare che il marchio di base è un marchio di certificazione o garanzia e che il titolare della RI non è qualificato per essere titolare di un marchio collettivo comunitario, l'UAMI procede all'esame della designazione in quanto marchio individuale. Il titolare della RI ne sarà informato e riceverà anche il rimborso della differenza in euro tra la tassa per la designazione individuale dell'UE e la tassa per la designazione collettiva.

3.3.3.3 Rivendicazioni di preesistenza

Rivendicazioni di preesistenza presentate con la designazione

Articolo 153, paragrafo 1, RMC
Regola 9, paragrafo 3, lettera d), regola 9, paragrafo 7, regola 108, regola 109, paragrafi 1, 2, 3, 4, REMC
Regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto i), regola 21 *bis*, REC

Il richiedente può rivendicare, nel designare l'UE in una domanda internazionale o in una designazione successiva, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro. La rivendicazione deve essere presentata allegando alla domanda internazionale o alla richiesta di designazione successiva il modulo MM17, che deve indicare per ciascuna rivendicazione:

- lo Stato membro dell'UE in cui è registrato il diritto anteriore;
- il numero di registrazione;
- la data di deposito della registrazione in questione.

Non esiste una disposizione equivalente alla regola 8, paragrafo 2, REMC applicabile ai depositi diretti di marchi comunitari.

Al modulo MM17 non si devono allegare certificati o documenti a sostegno della rivendicazione di preesistenza, poiché non saranno trasmessi all'UAMI dall'OMPI.

La rivendicazioni di preesistenza presentate unitamente alla domanda internazionale o a una designazione successiva saranno esaminate secondo le stesse modalità delle rivendicazioni di preesistenza presentate con una domanda di marchio comunitario. Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Se è necessario presentare della documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, o se quest'ultima contiene delle irregolarità, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al titolare della RI un termine di due mesi entro il quale porvi rimedio. Qualora il titolare della RI abbia l'obbligo di farsi rappresentare in procedimenti dinanzi all'UAMI e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figuri nella banca dati di rappresentanti costituita dall'UAMI, il titolare sarà invitato a nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI.

Qualora l'UAMI accolga la rivendicazione di preesistenza, ne deve informare gli uffici di proprietà intellettuale interessati. La notifica all'OMPI non è necessaria, in quanto non è necessaria alcuna modifica nel registro internazionale.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), il diritto di preesistenza decade ai sensi della regola 109, paragrafo 2, REMC. Il titolare della RI può chiedere una decisione, che può essere oggetto di ricorso. Quando la decisione è definitiva, l'UAMI informa l'OMPI in merito all'eventuale perdita, rifiuto o cancellazione del diritto di preesistenza, ovvero all'eventuale ritiro della rivendicazione di preesistenza. Questi cambiamenti sono annotati nel registro internazionale e pubblicati dall'OMPI.

Rivendicazioni di preesistenza presentate direttamente dinanzi all'UAMI

Articolo 153, paragrafo 2, RMC Regola 110, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6, REMC Regola 21 <i>bis</i> , paragrafo 2, REC
--

Il titolare di una registrazione internazionale può, alla data di pubblicazione dell'accettazione definitiva della registrazione, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro. Se il titolare della RI è obbligato a farsi rappresentare in procedimenti dinanzi all'UAMI e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figura nella banca dati dei rappresentanti gestita dall'UAMI, quest'ultimo inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 92 e 93 RMC.

La risposta alla lettera di irregolarità dev'essere indirizzata all'UAMI.

Una rivendicazione di preesistenza presentata nell'intervallo di tempo tra il deposito della domanda internazionale e la pubblicazione dell'accettazione definitiva della registrazione internazionale s'intende ricevuta dall'UAMI alla data di pubblicazione

dell'accettazione definitiva della RI e sarà pertanto esaminata dall'UAMI successivamente a tale data.

Se è necessario presentare della documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, o se quest'ultima contiene delle irregolarità, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al titolare della RI un termine di due mesi entro il quale porvi rimedio. Qualora il titolare della registrazione internazionale abbia l'obbligo di farsi rappresentare in procedimenti dinanzi all'UAMI e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figuri nella banca dati di rappresentanti costituita dall'UAMI, il titolare sarà invitato a nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI.

Qualora l'UAMI accolga la rivendicazione di preesistenza, ne informa l'OMPI, che provvede ad annotarlo nel registro internazionale e a pubblicarlo.

Gli uffici di proprietà intellettuale interessati saranno informati ai sensi della regola 110, paragrafo 6, REMC.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), il diritto di preesistenza s'intende rifiutato e il titolare della RI dispone di un periodo di due mesi entro il quale presentare ricorso. In questo caso, l'OMPI non viene informata. Lo stesso vale in caso di ritiro della rivendicazione di preesistenza.

3.3.3.4 Termini vaghi

Articoli 36 e 145, RMC Regole 2 e 9, REMC
--

Le registrazioni internazionali che designano l'UE devono essere sottoposte ad esame in merito alla specificazione di termini vaghi o generici nell'elenco dei prodotti e servizi allo stesso modo delle domande dirette di marchio comunitario (per maggiori dettagli, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

Qualora la RI contenga nell'elenco dei prodotti e/o servizi termini vaghi privi di chiarezza o di precisione, l'Ufficio emette una notifica di rifiuto provvisorio della protezione e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'UAMI emette il rifiuto provvisorio ai sensi della regole 2 e 9 REMC per porre rimedio all'irregolarità. Qualora si richieda al titolare della RI di farsi rappresentare in procedimenti dinanzi all'UAMI e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figurino nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'UAMI, la notifica del rifiuto provvisorio inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 92 e 93 RMC. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e inviata al titolare della RI. La risposta alla notifica di rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'UAMI.

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio comunitario; si effettueranno scambi di corrispondenza diretti con il titolare o il suo rappresentante ogniqualvolta sarà necessario. I termini che devono essere chiariti dal titolare della RI devono sempre appartenere alla stessa classe della denominazione originale presente nel registro internazionale.

Se dopo il riesame del caso si rinuncia all'obiezione o il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI, se del caso, entro il termine stabilito, l'Ufficio invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione; la RI viene quindi ripubblicata.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati fuori dall'UE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni o di convincere l'esaminatore della loro infondatezza, oppure nel caso in cui non replichi all'obiezione, il rifiuto provvisorio sarà confermato. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo alcuni dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, ma i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Una volta che la decisione sia definitiva e purché il rifiuto sia totale, l'UAMI informa l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se il rifiuto è solo parziale, la comunicazione all'OMPI sarà emessa una volta che tutte le altre procedure (impedimenti assoluti/opposizioni) siano state completate o il periodo di opposizione sia terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. punto 3.9 che segue).

3.4 Impedimenti assoluti

Articolo 154, paragrafo 1, regola 18 bis, paragrafo 1 RMC
Regola 112, paragrafo 1, 5, regola 113 REMC

Le registrazioni internazionali che designano l'UE sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti allo stesso modo delle domande dirette di marchio comunitario (per maggiori dettagli, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, paragrafo 2.11 Marchi comunitari collettivi).

Se l'UAMI ravvisa che il marchio è ammissibile alla protezione, e sempreché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti, l'Ufficio invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, specificando che l'esame *ex-officio* è stato completato, ma la registrazione internazionale rimane soggetta a opposizioni o osservazioni di terzi. Tale notifica sarà iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale.

Se l'UAMI ravvisa che il marchio non è ammissibile alla protezione, invia un rifiuto provvisorio della protezione, concedendo al titolare un periodo di due mesi dal giorno della notifica del rifiuto provvisorio entro il quale presentare osservazioni. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a farsi rappresentare in procedimenti dinanzi all'UAMI e il suo rappresentante dinanzi all'OMPI non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'UAMI, nella notifica del rifiuto provvisorio si inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 92 e 93 RMC. La notifica sarà iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'UAMI.

Se dopo il riesame del caso si rinuncia all'obiezione, l'esaminatore invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione.

Se l'UAMI non ha emesso un rifiuto provvisorio prima dell'inizio del periodo di opposizione (sei mesi dopo la ripubblicazione), l'esame d'ufficio degli impedimenti assoluti si considera concluso. Uno status provvisorio del marchio sarà dunque emesso automaticamente.

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio comunitario, con scambi di corrispondenza diretti con il titolare o il suo rappresentante ogniquale volta sarà necessario.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati fuori dall'UE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni o di convincere l'esaminatore della loro infondatezza, oppure si astiene dal replicare all'obiezione, il rifiuto sarà confermato nella misura indicata nel rifiuto provvisorio. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo una parte dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, mentre i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Una volta che la decisione è definitiva e purché il rifiuto sia totale, l'UAMI informa l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se gli impedimenti assoluti sono solo parziali, la comunicazione all'OMPI sarà emessa una volta che tutte le altre procedure (specificazione di prodotti e servizi/opposizioni) si saranno concluse o il periodo di opposizione sarà terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. punto 3.9 che segue).

3.5 Osservazioni di terzi

Articolo 40, RMC Regola 112, paragrafo 5, REMC

Le osservazioni di terzi possono essere validamente presentate all'UAMI a decorrere dalla data di notifica della RI a quest'ultimo, almeno fino alla scadenza del periodo di opposizione e, nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione, non oltre il periodo di 18 mesi di cui dispone l'UAMI per informare l'OMPI in merito a tutti i possibili impedimenti assoluti (cfr. il punto 3.1 che precede).

Se le osservazioni di terzi pervengono prima che l'UAMI comunichi all'OMPI il risultato dell'esame degli impedimenti assoluti e l'UAMI le ritiene fondate, la notifica di rifiuto provvisorio sarà emessa senza citare le osservazioni di terzi.

Se le osservazioni di terzi pervengono dopo l'emissione di un rifiuto provvisorio per motivi assoluti in relazione a prodotti e servizi diversi da quelli a cui si riferiscono le osservazioni e se l'UAMI le considera fondate, sarà emesso un ulteriore rifiuto provvisorio senza citare le osservazioni di terzi.

Se le osservazioni di terzi pervengono dopo l'emissione di uno status provvisorio del marchio e l'UAMI le considera fondate, sarà emesso un rifiuto provvisorio a seguito di osservazioni di terzi, al quale saranno allegate le osservazioni.

La procedura di esame è identica a quella descritta nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 3.1, Aspetti procedurali riguardanti le osservazioni di terzi e la verifica degli impedimenti assoluti.

Qualora l'UAMI ritenga che le osservazioni siano infondate, saranno semplicemente trasmesse al richiedente senza che l'OMPI ne sia informata.

3.6 Opposizione

Articolo 156, RMC Regola 114 e regola 115, REMC
--

3.6.1 Tempi

Un'opposizione contro una registrazione internazionale può essere depositata tra il sesto e il nono mese successivi alla data della prima ripubblicazione. Esempio: se la prima ripubblicazione interviene il 15/02/2012, il periodo di opposizione decorre dal 16/08/2012 e scade il 15/11/2012.

Il periodo di opposizione è fisso ed è indipendente dall'esito della procedura concernente gli impedimenti assoluti. L'inizio della procedura d'opposizione dipende, tuttavia, dal risultato dell'esame degli impedimenti assoluti, nella misura in cui la procedura di opposizione si può sospendere in caso di emissione di un rifiuto per motivi assoluti.

Le opposizioni presentate successivamente alla ripubblicazione della registrazione internazionale, ma prima dell'inizio del periodo di opposizione, sono mantenute in attesa e si considerano presentate il primo giorno del periodo di opposizione. Qualora l'opposizione sia ritirata anteriormente a tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

Per tutti i dettagli sulla procedura di opposizione, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

3.6.2 Ricezione e notifica al titolare internazionale

Regola 16 *bis*, regola 114, paragrafo 3, REMC

L'UAMI invia all'opponente una ricevuta. Se l'opposizione viene presentata prima dell'inizio del periodo di opposizione, viene inviata una lettera all'opponente per informarlo che l'opposizione si considera depositata il primo giorno del periodo di opposizione e che verrà mantenuta in attesa fino a quel momento.

L'UAMI trasmette inoltre copia dell'atto di opposizione al titolare della registrazione internazionale o, se quest'ultimo ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI e l'UAMI dispone di sufficienti informazioni per contattarlo, al rappresentante, a prescindere dalla sua ubicazione, a titolo informativo.

3.6.3 Tasse

Articolo 156, paragrafo 2, RMC
Regola 54, REMC

L'opposizione si considera debitamente presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Qualora non sia possibile constatare il pagamento della tassa entro il periodo di opposizione, quest'ultima non si considera presentata.

Qualora dissenta da tale conclusione, l'opponente ha il diritto di richiedere una decisione formale sulla perdita di un diritto. La decisione dell'UAMI di confermare tale conclusione deve essere notificata a entrambe le parti. Qualora l'opponente presenti ricorso avverso la decisione, l'UAMI notifica all'OMPI un rifiuto provvisorio, quantunque incompleto, all'unico scopo di rispettare il termine di 18 mesi. Qualora la decisione divenga definitiva, il rifiuto provvisorio è revocato. Diversamente, ha inizio l'iter normale della procedura d'opposizione.

3.6.4 Verifica dell'ammissibilità

Articolo 92, paragrafo 2, RMC
Regola 17, regola 115, REMC

L'UAMI verifica se l'opposizione è ammissibile e se contiene le indicazioni richieste dall'OMPI.

Se l'opposizione è considerata inammissibile, l'UAMI provvede a comunicarlo al titolare della registrazione internazionale, mentre non deve inviare all'OMPI la notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione.

Per tutti i dettagli sul procedimento di opposizione consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

3.6.5 Lingua del procedimento

Articolo 119, paragrafo 6, RMC
Regola 16, paragrafo 1, REMC

Le opposizioni (come pure le domande di decadenza o di nullità) devono essere presentate nella lingua della registrazione internazionale (prima lingua) o nella seconda lingua che il richiedente internazionale è tenuto a indicare quando designa l'UE. L'opponente può scegliere una delle due lingue quale lingua del procedimento di opposizione. L'opposizione può essere presentata anche in una delle altre tre lingue dell'UAMI, a condizione che entro un mese sia presentata una traduzione nella lingua del procedimento.

L'UAMI utilizza:

- la lingua del procedimento d'opposizione scelta dall'opponente in tutte le comunicazioni direttamente rivolte alle parti;
- la lingua in cui la RI è stata registrata dall'OMPI (prima lingua) in tutte le comunicazioni con l'OMPI (ad esempio il rifiuto provvisorio).

3.6.6 Rappresentanza del titolare della registrazione internazionale

3.6.6.1 Ricevuta dell'opposizione

Regola 16 *bis*, REMC

Se del caso, nella ricevuta dell'opposizione l'UAMI informa il titolare della registrazione internazionale che se non provvede a nominare un rappresentante che soddisfi i requisiti stabiliti nell'articolo 92, paragrafo 3, o nell'articolo 93 RMC entro un mese dal ricevimento della comunicazione, l'UAMI comunicherà al titolare della registrazione internazionale l'obbligo formale di nominare un rappresentante unitamente al termine per l'opposizione, una volta che quest'ultima è ritenuta ammissibile.

Se il titolare della registrazione internazionale ha un rappresentante dinanzi all'OMPI *all'interno* dell'UE che tuttavia non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita

[Direttive concernenti l'esame effettuato dinanzi all'Ufficio, parte M, Marchi internazionali Pag. 27](#)

dall'UAMI, quest'ultimo informa tale rappresentante che, qualora intenda rappresentare il titolare della registrazione internazionale dinanzi all'UAMI, è tenuto a specificare su quale base vi è legittimato (ossia se è un avvocato o un mandatario abilitato ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettere a) e b), RMC, o un rappresentante dipendente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, RMC) (cfr. anche Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

3.6.6.2 Notifica dell'inizio del procedimento di opposizione

Regola 18, paragrafo 1, REMC

Se l'opposizione è ritenuta ammissibile e se, malgrado l'invito ai sensi del punto 3.6.6.1 che precede, il titolare della registrazione internazionale non provvede a nominare un rappresentante UE prima della notifica dell'ammissibilità dell'opposizione, l'ulteriore trattamento del fascicolo dipenderà dal fatto che il *titolare della RI* sia o meno obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'UAMI ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMC.

- Se il titolare della RI *non* è obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'UAMI, il procedimento continua direttamente con il titolare della RI, al quale vengono inviati la notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e i termini stabiliti per la convalida.
- Se il titolare della RI è obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'UAMI, gli viene notificata l'ammissibilità dell'opposizione, unitamente alla richiesta formale di nominare un rappresentante UE entro due mesi dal ricevimento della comunicazione (regola 114, paragrafo 4, REMC), altrimenti la registrazione internazionale s'intende respinta con diritto di ricorso. Una volta che la decisione è definitiva, il procedimento di opposizione viene concluso informandone l'OMPI. Per la ripartizione delle spese si applicano le regole ordinarie. Questo significa che non si prendono decisioni in merito alle spese e che la tassa di opposizione non viene rimborsata.

3.6.7 Rifiuto provvisorio (basato su motivi relativi)

Articolo 156, paragrafo 2, RMC Regola 18, regola 115, paragrafo 1, REMC Articolo 5, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), PM Regola 17, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, punto v), REC

Un'opposizione che si consideri presentata, sempreché sia ammissibile, dà luogo all'invio all'OMPI di una notifica di rifiuto provvisorio basato su un'opposizione. Ciascuna opposizione regolarmente presentata entro il periodo di opposizione viene notificata all'OMPI con una comunicazione separata di rifiuto provvisorio.

Il rifiuto provvisorio contiene l'elenco dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, i diritti anteriori invocati, nonché l'elenco specifico dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione.

L'opponente deve fornire un elenco dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione nella lingua del procedimento di opposizione. L'UAMI invia l'elenco all'OMPI in questa lingua, senza tradurlo nella lingua della registrazione internazionale.

La notifica viene iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale. Tuttavia, non viene indicato un termine, poiché il termine per l'inizio del procedimento è stabilito nella notifica diretta alle parti effettuata in parallelo dall'UAMI, come nel caso di un normale marchio comunitario.

3.6.8 Sospensione dell'opposizione in caso di rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o motivi assoluti

Regola 18, paragrafo 2, regola 20, paragrafo 7, REMC
--

Se un'opposizione è stata presentata quando l'UAMI aveva già inviato una notifica di rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o motivi assoluti in relazione agli stessi prodotti e servizi, l'UAMI informa l'OMPI in merito al rifiuto provvisorio e comunica alle parti che, con effetto dalla data della comunicazione, la procedura d'opposizione s'intende sospesa fino all'adozione della decisione definitiva sulla specificazione di prodotti e servizi e/o sui motivi assoluti.

Se il rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o motivi assoluti si traduce in un rifiuto definitivo della protezione per tutti i prodotti e servizi o per quelli che sono contestati dall'opposizione, la procedura di opposizione viene conclusa senza che sia emessa alcuna decisione e la tassa di opposizione è rimborsata.

Se il rifiuto per la specificazione di prodotti e servizi e/o motivi assoluti non è mantenuto, o mantenuto solo in parte, la procedura di opposizione viene riaperta per i restanti prodotti e servizi.

3.7 Cancellazione della RI o rinuncia alla designazione dell'UE

Se a seguito di un rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o impedimenti assoluti o relativi, il titolare chiede la cancellazione della RI dal registro internazionale o rinuncia alla sua designazione dell'UE, il fascicolo viene archiviato al ricevimento della notifica da parte dell'OMPI. Se questo accade prima dell'apertura della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione, la tassa di opposizione viene rimborsata all'opponente, essendo equivalente al ritiro di una domanda di MC. Il titolare della RI deve presentare le richieste all'OMPI (o tramite l'ufficio d'origine) utilizzando il modulo ufficiale (MM7 o MM8). L'UAMI non può agire da intermediario e trasmettere le richieste all'OMPI.

Tuttavia, la cancellazione della RI su richiesta dell'ufficio d'origine (dovuta a un «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni) è considerata equivalente a un rifiuto della domanda di MC in un procedimento parallelo, ai sensi della regola 18, paragrafo 2, REMC; in tal caso la tassa di opposizione non viene rimborsata.

3.8 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi

L'UAMI non può comunicare limitazioni in quanto tali all'OMPI.

Pertanto, in seguito a un rifiuto provvisorio per la specificazione di prodotti e servizi e/o impedimenti assoluti o relativi, il titolare della RI può scegliere di limitare l'elenco di prodotti o servizi:

- attraverso l'OMPI, utilizzando l'apposito modulo MM6/MM8 (nel qual caso, purché la limitazione consenta di rinunciare all'obiezione, l'UAMI comunicherà all'OMPI che il rifiuto provvisorio è ritirato); o
- direttamente presso l'UAMI (nel qual caso, l'UAMI comunicherà la limitazione all'OMPI confermando il rifiuto provvisorio). In altri termini, verrà iscritto nel registro internazionale un rifiuto parziale e non la limitazione come tale.

In assenza di un rifiuto provvisorio pendente, tutte le limitazioni devono essere depositate esclusivamente attraverso l'OMPI.

Le limitazioni saranno esaminate allo stesso modo delle limitazioni o rinunce parziali di una registrazione o domanda di MC (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifica di una registrazione). Quando la limitazione è stata presentata attraverso l'OMPI ed è considerata inaccettabile dall'UAMI, viene emessa una dichiarazione secondo la quale la limitazione non ha effetto nel territorio dell'UE ai sensi della regola 27, paragrafo 5, REC. Tale dichiarazione non è soggetta a revisione né a ricorso.

Le cancellazioni parziali su richiesta dell'ufficio di origine (a seguito di un «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni) sono registrate così come sono dall'UAMI.

Se la limitazione viene presentata prima dell'apertura della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione con la conseguente chiusura del procedimento, la tassa di opposizione viene rimborsata all'opponente.

3.9 Conferma o ritiro del rifiuto provvisorio ed emissione della dichiarazione di concessione di protezione

Regola 113, paragrafo 2, lettera a), regola 115, paragrafo 5, lettera a), regola 116, paragrafo 1, REMC, Regola 18ter, paragrafi 1, 2 e 3 CR

Qualora siano state inviate all'OMPI una o più notifiche di rifiuto provvisorio, l'UAMI è tenuto, una volta completate tutte le procedure e prese le decisioni definitive,

- a confermare il rifiuto provvisorio all'OMPI, o
- a inviare all'OMPI una dichiarazione di concessione di protezione indicando il parziale o totale ritiro del rifiuto provvisorio. La dichiarazione di concessione di protezione deve specificare per quali prodotti e servizi è accettato il marchio.

Se alla scadenza del periodo di opposizione la registrazione internazionale non è oggetto di alcun rifiuto provvisorio, l'UAMI invia all'OMPI una dichiarazione di concessione di protezione per tutti i prodotti e servizi.

La dichiarazione di concessione di protezione deve contenere la data di ripubblicazione della registrazione internazionale nella parte M.3 del Bollettino dei marchi comunitari.

L'UAMI non rilascia certificati di registrazione per le registrazioni internazionali.

3.10 Seconda ripubblicazione

Articolo 151, paragrafi 2, 3, articolo 152, paragrafo 2, articolo 160, RMC
Regola 116, paragrafo 2, REMC

La seconda ripubblicazione a cura dell'UAMI viene effettuata quando, alla conclusione di tutte le procedure, la registrazione internazionale resta protetta (almeno in parte) nell'UE.

La data della seconda ripubblicazione determina l'inizio del periodo di cinque anni di uso effettivo ed è la data a decorrere dalla quale la registrazione può essere invocata contro le contraffazioni.

Dalla data della seconda ripubblicazione, la domanda internazionale ha gli stessi effetti di un marchio comunitario registrato, che pertanto possono entrare in vigore prima della scadenza del termine di 18 mesi.

Nella parte M.3.1 del Bollettino dei marchi comunitari saranno pubblicati soltanto i seguenti dati:

- 111 Numero della registrazione internazionale
- 460 Data di pubblicazione nella Gazzetta Internazionale (se del caso)
- 400 Data(e), numero(i) e pagina(e) della(e) precedenti pubblicazioni nel Bollettino dei marchi comunitari
- 450 Data di pubblicazione della registrazione internazionale o designazione successiva nel Bollettino dei marchi comunitari

3.11 Trasferimento della designazione dell'UE

Regola 120, REMC

La registrazione internazionale rappresenta una singola registrazione in termini amministrativi, essendo un'unica iscrizione nel registro internazionale, ma in realtà consiste in un insieme di marchi nazionali (regionali), per quanto concerne gli effetti sostanziali e il marchio come oggetto di proprietà. Riguardo al nesso con il marchio di base, la registrazione internazionale deve essere originariamente a nome del titolare del marchio di base, ma in seguito può essere trasferita indipendentemente dal marchio di base.

Di fatto, un «trasferimento della registrazione internazionale» altro non è se non un trasferimento del marchio che produce effetti per una, per più o per tutte le parti contraenti designate. In altre parole, equivale a un trasferimento del numero corrispondente di marchi nazionali (regionali).

I trasferimenti non possono essere presentati direttamente all'UAMI in quanto ufficio designato, bensì devono essere presentati all'OMPI o tramite l'ufficio competente della parte contraente del titolare utilizzando il modulo MM5. Una volta registrato dall'OMPI, il cambio di titolarità della designazione dell'UE sarà notificato all'UAMI e inserito automaticamente nella sua banca dati.

In quanto ufficio designato, l'UAMI non deve svolgere alcun esame relativamente al trasferimento. La regola 27, paragrafo 4, REC prevede che un ufficio designato possa dichiarare all'OMPI che, per quanto concerne la sua designazione, un cambio di titolarità non produce alcun effetto. Tuttavia, questa disposizione non è applicata dall'UAMI, poiché non è competente per valutare se la modifica nel registro internazionale sia stata accompagnata da prove del trasferimento. Inoltre, l'UAMI non riesamina il marchio per valutarne il potenziale ingannevole (articolo 17, paragrafo 4, RMC), a meno che il trasferimento sia depositato durante la fase di esame degli impedimenti assoluti.

3.12 Nullità, decadenza e domande riconvenzionali

Articolo 51, articolo 52, articolo 53, articolo 151, paragrafo 2, articolo 153, paragrafo 2, articolo 158, articolo 160 RMC
Regola 117 RMC

È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'UE europea; la domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'UE corrisponde, nella terminologia del marchio comunitario, alla domanda di declaratoria di decadenza o nullità.

Non vi è un termine da rispettare per depositare una domanda di nullità/decadenza, con le seguenti eccezioni:

- una domanda di nullità di una registrazione internazionale che designa l'UE è ammissibile soltanto dopo che la designazione è stata accettata in via definitiva dall'UAMI, vale a dire dopo che è stata inviata una dichiarazione di concessione di protezione;

- una domanda di decadenza basata sul mancato uso di una registrazione internazionale che designa l'UE è ammissibile soltanto se, alla data del deposito della domanda, l'accettazione definitiva della RI è stata ripubblicata dall'UAMI almeno cinque anni prima (cfr. articolo 160 RMC, dove è specificato che la data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l'UE deve essere posto in regolare uso nell'Unione europea).

L'UAMI esamina la richiesta come se riguardasse direttamente un marchio comunitario (cfr. a tale riguardo le Direttive, parte D, Annullamento).

Se gli effetti della RI che designa l'UE vengono invalidati/revocati in tutto o in parte, a seguito di una decisione definitiva o di una domanda riconvenzionale, l'UAMI ne dà comunicazione all'OMPI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid e della regola 19 del regolamento di esecuzione comune. L'OMPI annota sul registro l'invalidazione/decadenza e la pubblica nella Gazzetta internazionale.

3.13 Gestione delle tasse

In conseguenza della decisione di azzerare l'equivalente della tassa di registrazione per i marchi comunitari diretti e dell'applicazione di tale modifica alle tasse di Madrid il 12/08/2009, non sono più previsti rimborsi di parte delle tasse individuali per le registrazioni internazionali che designano l'UE con una data di designazione successiva alla data di cui sopra che vengano rifiutate in via definitiva o per le quali il titolare della RI ha rinunciato alla protezione a livello UE prima che la decisione di rifiuto diventasse definitiva ai sensi dell'articolo 154 e dell'articolo 156, RMC.

Ai sensi dell'articolo 3 (ultimo paragrafo) del regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'UAMI, le designazioni dell'UE depositate prima del 12/08/2009 continuano a beneficiare del rimborso della tassa di registrazione in caso di rifiuto o ritiro, ai sensi dell'articolo 13, RTMC nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione.

4 Trasformazione (*conversion*), trasformazione (*transformation*), sostituzione

4.1 Osservazioni preliminari

Conversion o transformation

Entrambe si applicano quando una registrazione internazionale (RI) che designa l'UE cessa di avere effetto, ma per motivi diversi:

- quando la registrazione internazionale cessa di avere effetto perché il marchio d'origine è oggetto di «attacco centrale» nei 5 anni del periodo di dipendenza, è possibile la trasformazione (*transformation*) in una domanda diretta di marchio comunitario. Tale trasformazione non è possibile se la RI è stata cancellata su richiesta del titolare, ovvero se quest'ultimo ha rinunciato in tutto o in parte alla

designazione dell'UE. La designazione dell'UE deve essere ancora efficace alla data in cui è richiesta la trasformazione, ossia non deve essere stata rifiutata in via definitiva dall'UAMI, altrimenti non sarà rimasto nulla da trasformare e l'unica possibilità sarebbe la trasformazione (intesa come *conversion*) della designazione;

- se la RI che designa l'UE è stata rifiutata in via definitiva dall'UAMI o cessa di avere effetto per motivi che sono indipendenti dal marchio di base, l'unica opzione disponibile è la trasformazione intesa come ***conversion***. Quest'ultima è possibile entro i termini prescritti anche se, nel frattempo, la RI è stata cancellata dal registro internazionale su richiesta dell'ufficio di origine, ossia mediante un «attacco centrale».

4.2 Trasformazione (*conversion*) ⁽²⁾

Articoli 112-114, articolo 159 RMC Regola 24, paragrafo 2, lettera a), punto iii), REC

La possibilità giuridica di procedere alla trasformazione (*conversion*) trova origine nel sistema del marchio comunitario, che è stato adattato per permettere di convertire una designazione dell'UE tramite una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale, alla stessa stregua di un marchio comunitario diretto. Il sistema del marchio comunitario e il sistema di Madrid sono stati adattati anche per consentire la trasformazione in una designazione di uno Stato membro aderente al sistema di Madrid (la cosiddetta trasformazione «*opting back*»). Malta non è parte del sistema di Madrid.

Quest'ultima viene trasmessa all'OMPI come una domanda di designazione successiva dello Stato membro. Si tratta di una designazione successiva *sui generis* che, anziché essere depositata direttamente presso l'ufficio d'origine o l'OMPI, dev'essere depositata attraverso l'ufficio designato.

Per dettagli completi sulla trasformazione (*conversion*), cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.

4.3 Trasformazione (*transformation*)

Articolo 6, paragrafo 3, articolo 9 <i>quinquies</i> , PM Articolo 161 RMC Regola 84, paragrafo 2, lettera p), regola 124 REMC
--

⁽²⁾ In inglese, il termine "*conversion*" è utilizzato per descrivere una disposizione giuridica specifica del sistema del MC (articolo 112 e ss.) mentre il termine "*transformation*" è utilizzato per descrivere quanto disposto dall'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid. In altre lingue, per indicare le due diverse disposizioni giuridiche si utilizza lo stesso termine (ad esempio in spagnolo "*transformación*"). Onde evitare confusioni, si potrebbe utilizzare tra parentesi il termine inglese "*conversion*" laddove, ad esempio, il termine spagnolo "*transformación*" sia utilizzato nel senso dell'articolo 112 RMC.

4.3.1 Osservazioni preliminari

La trasformazione (*transformation*) trae origine esclusivamente dal protocollo di Madrid. È stata introdotta per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni previsto dall'intesa di Madrid. Quando una registrazione internazionale viene cancellata in tutto o in parte in conseguenza della cessazione dell'efficacia del marchio di base e il titolare deposita una domanda per lo stesso marchio e gli stessi prodotti e servizi presso l'ufficio di una qualsiasi parte contraente in cui la RI aveva efficacia, tale domanda verrà trattata come se fosse stata depositata alla data della RI, ovvero alla data della designazione successiva se le parti contraenti erano state designate successivamente; la domanda gode anche degli stessi eventuali diritti di priorità.

Questo tipo di deposito non è disciplinato dal protocollo, né coinvolge in qualche modo l'OMPI. A differenza della trasformazione intesa come *conversion*, in questo caso la trasformazione della designazione dell'UE in domande nazionali non è possibile, né è possibile trasformare la designazione dell'UE in designazioni di singoli Stati membri. Se è stata designata l'UE, la registrazione internazionale ha efficacia nell'UE e non nei singoli Stati membri in quanto tali.

La designazione dell'UE deve essere ancora efficace alla data in cui si richiede la trasformazione, ossia non deve essere stata respinta in via definitiva dall'UAMI, altrimenti non sarà rimasto nulla da trasformare e l'unica possibilità sarebbe la trasformazione (*conversion*) della designazione.

4.3.2 Principi ed effetti

Articolo 27 RMC

Dopo la **cancellazione in tutto o in parte di una registrazione internazionale che designa l'UE su richiesta dell'ufficio d'origine** ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo (ossia, a seguito di un cosiddetto «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni), il titolare può depositare una domanda di marchio comunitario «diretta» per lo stesso marchio e gli stessi prodotti e servizi.

La domanda risultante dalla trasformazione è trattata dall'UAMI come se fosse stata depositata alla data della RI originaria o, se l'UE è stata designata successivamente alla RI, alla data della designazione successiva. La domanda gode anche degli stessi eventuali diritti di priorità.

La data della RI o della designazione successiva non diventa la data di deposito della domanda di marchio comunitario. L'articolo 27 RMC, che si applica *mutatis mutandis*, stabilisce condizioni chiare per la concessione di una data di deposito, soggetta anche al pagamento della tassa di deposito entro un mese. Tuttavia, la data della RI o della designazione successiva sarà la data che determina «l'effetto del diritto anteriore» del marchio comunitario ai fini delle ricerche sui diritti di priorità, delle opposizioni, ecc.

A differenza del caso delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza (cfr. regola 9, paragrafo 8, REMC), non è possibile avere due date o una data parziale, con una data riferita esclusivamente ai prodotti oggetto della RI e la data di deposito della domanda di marchio comunitario come data applicabile per gli altri prodotti e servizi. Un tale

effetto di trasformazione parziale non è previsto dall'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid né dall'articolo 161, RMC.

Il rinnovo decorre dalla data di deposito del marchio comunitario oggetto della trasformazione.

4.3.3 Procedura

Le condizioni per invocare un diritto di trasformazione ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid sono le seguenti:

- che la domanda sia depositata entro un periodo di tre mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata cancellata, in tutto o in parte, e
- che i prodotti e servizi elencati nella domanda successiva siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi della designazione dell'UE.

Il richiedente deve rivendicare tale diritto nell'apposita sezione prevista nel modulo di deposito elettronico o di domanda di marchio comunitario, dove occorre inserire le seguenti indicazioni:

1. il numero della RI che è stata cancellata, in tutto o in parte;
2. la data in cui la RI è stata cancellata, in tutto o in parte, dall'OMPI;
3. la data della RI di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della registrazione dell'estensione territoriale all'UE, effettuata successivamente alla RI ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid;
4. se del caso, la data di priorità rivendicata nella registrazione internazionale.

Se nota qualche irregolarità, l'UAMI invita il richiedente a sanarla entro un termine di due mesi.

Se le irregolarità non vengono sanate, il diritto alla data della RI o dell'estensione territoriale e, se del caso, della priorità della RI decade. In altri termini, qualora la trasformazione venga respinta in via definitiva, la domanda di marchio comunitario sarà esaminata come una domanda «normale».

4.3.4 Esame

4.3.4.1 Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui non sono stati pubblicati i particolari

Quando la domanda di trasformazione si riferisce a una RI che designa l'UE, di cui non sono stati pubblicati i particolari ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2, RMC (ossia se la RI non è stata ancora definitivamente accettata dall'UAMI), il marchio comunitario risultante dalla trasformazione verrà trattato come una normale domanda di marchio comunitario, che sarà sottoposta ad esame in merito a classificazione, requisiti formali e impedimenti assoluti e pubblicata ai fini dell'opposizione. Nessuna disposizione dei regolamenti permette all'UAMI di omettere il processo di esame.

Tuttavia, poiché questo caso presuppone che esistesse già in precedenza una RI che designa l'UE, l'UAMI può usufruire della classificazione dell'elenco di prodotti e servizi della RI cancellata (purché sia conforme alle regole dell'UAMI) nonché delle relazioni di ricerca già pubblicate per quella RI (poiché la data della domanda di marchio

comunitario successiva è la stessa della data della RI originaria, la relazione di ricerca deve, per definizione, approdare agli stessi risultati).

Il marchio comunitario viene pubblicato nella parte A del Bollettino ai fini dell'opposizione, con un campo aggiuntivo sotto il codice 646 INID, recante i dettagli della trasformazione. La parte restante della procedura è la stessa prevista per un normale deposito di un marchio comunitario, anche quando contro la RI che designa l'UE è ancora in corso una procedura di opposizione avviata in precedenza. In tal caso, tale procedura di opposizione s'intende chiusa e occorre depositare una nuova opposizione.

4.3.4.2 Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari

Quando la domanda di trasformazione si riferisce a una RI che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2, RMC, le fasi dell'esame e dell'opposizione vengono tralasciate (articoli da 37 a 42 RMC).

In ogni caso, l'elenco dei prodotti e servizi dev'essere tradotto in tutte le lingue. In seguito, il marchio comunitario sarà pubblicato nella parte B.2 del Bollettino, unitamente alle traduzioni con il codice aggiuntivo 646 INID, e sarà emesso immediatamente il certificato di registrazione.

4.3.5 Trasformazione e preesistenza

Se nel fascicolo della RI che designa l'UE trasformata vi sono rivendicazioni di preesistenza accolte dall'UAMI e registrate presso l'OMPI, non è necessario avanzare nuovamente tali rivendicazioni nel marchio comunitario risultante dalla trasformazione. Questa soluzione non è esplicitamente prevista nella regola 124, paragrafo 2, REMC (che alla lettera d) menziona soltanto la priorità), ma si può estendere per analogia alla preesistenza, in considerazione del fatto che:

- l'UAMI ha già accolto le rivendicazioni e l'OMPI le ha già pubblicate;
- qualora il titolare nel frattempo avesse lasciato decadere i marchi anteriori, non potrebbe avanzare nuove rivendicazioni dinanzi all'UAMI (poiché una condizione per la validità della rivendicazione di preesistenza è il fatto che il diritto anteriore sia registrato e in vigore alla data della rivendicazione).

4.3.6 Tasse

Non esistono tasse specifiche per la «trasformazione». La domanda di marchio comunitario risultante dalla trasformazione della RI che designa l'UE è soggetta alle stesse tasse di una «normale» domanda di marchio comunitario, vale a dire le tasse di base.

La tassa di base per la domanda di marchio comunitario dev'essere versata all'UAMI entro un mese dal deposito del marchio comunitario per cui si richiede la trasformazione, affinché la domanda sia conforme al disposto dell'articolo 27, RMC e dell'articolo 9 *quinquies*, punto iii), PM e la trasformazione possa essere accolta. Ad esempio, se il termine del periodo di 3 mesi per la trasformazione è l'1 aprile 2012 e il deposito della domanda di marchio comunitario per cui si chiede la trasformazione è il

30 marzo 2012, il termine ultimo per il pagamento della tassa di base è il 30 aprile 2012. Se il pagamento è successivo a tale data, le condizioni per la trasformazione non sono soddisfatte, l'istanza viene respinta e alla domanda di marchio comunitario è attribuita come data di deposito la data del pagamento.

4.4 Sostituzione

Articolo 157, RMC Regola 84, paragrafo 2, REMC Articolo 4 <i>bis</i> , PM Regola 21, REC

4.4.1 Osservazioni preliminari

La sostituzione trova le sue origini nell'intesa di Madrid e nel relativo protocollo. Un marchio registrato presso l'ufficio di una parte contraente s'intende sostituito, a determinate condizioni, da una registrazione internazionale dello stesso marchio senza pregiudizio alcuno per i diritti già acquisiti (data anteriore). La formulazione dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, PM stabilisce chiaramente che la sostituzione avviene automaticamente, senza che il titolare debba agire in qualche modo e senza che si debbano effettuare registrazioni della sostituzione. In ogni caso, è possibile chiedere all'UAMI di annotare la sostituzione nel suo registro (regola 21, REC). Questa procedura ha lo scopo di garantire che le informazioni concernenti la sostituzione siano rese disponibili a terzi nei registri nazionali o regionali, nonché nel registro internazionale. In altri termini, la registrazione della sostituzione non è obbligatoria per essere in grado di invocarla, ma può essere utile.

Tranne per la puntualizzazione relativa ai diritti anteriori, l'intesa e il protocollo non approfondiscono ulteriormente la questione della sostituzione.

4.4.2 Principi ed effetti

Ai sensi dell'articolo 4, *bis* dell'intesa e del protocollo, il titolare **può** chiedere all'UAMI di annotare nel suo registro che **una registrazione di marchio comunitario è sostituita da una RI corrispondente. I diritti del titolare nell'UE si devono considerare in vigore a partire dalla data della registrazione del marchio comunitario anteriore.** Pertanto, nel registro verrà annotato che un marchio comunitario diretto è stato sostituito da una designazione dell'UE tramite una RI e pubblicato.

4.4.3 Procedura

Il titolare della registrazione internazionale può depositare un'istanza di sostituzione presso l'UAMI in qualsiasi momento dopo la notifica della designazione dell'UE da parte dell'OMPI.

Dopo aver ricevuto l'istanza di iscrizione di una sostituzione, l'UAMI effettua un esame formale, verificando che i marchi siano identici, che tutti i prodotti e servizi elencati nel MC siano elencati anche nella RI che designa l'UE, che le parti siano le stesse e che il MC sia stato registrato anteriormente alla designazione dell'UE. L'elenco dei prodotti e

servizi della RI non dev'essere identico: la sua portata può essere più ampia, ma non più limitata.

L'UAMI ritiene che per annotare la sostituzione nel registro sia sufficiente che la RI e il marchio comunitario coesistano alla data della RI. In particolare, se la designazione dell'UE tramite una RI non è stata ancora accettata in via definitiva, l'UAMI non attende l'accettazione definitiva per iscrivere la sostituzione nel registro. Spetta al titolare internazionale decidere quando chiedere la sostituzione.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'UAMI provvede ad annotare la sostituzione nel registro dei marchi comunitari e a notificare all'OMPI che un marchio comunitario è stato sostituito da una RI ai sensi della regola 21 REC, specificando:

- il numero della registrazione internazionale;
- il numero del marchio comunitario;
- la data della domanda del marchio comunitario;
- la data di registrazione del marchio comunitario;
- all'occorrenza, la data o le date di priorità;
- all'occorrenza, la data o le date di preesistenza e i relativi paesi;
- all'occorrenza, l'elenco di prodotti e servizi della sostituzione.

Dopo che la sostituzione è stata registrata, il marchio comunitario viene normalmente conservato nel registro fintanto che il titolare provvede al suo rinnovo. In altre parole, il marchio comunitario sostituito in vigore e la RI che designa l'UE coesistono.

Ai sensi della regola 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune nel quadro dell'intesa di Madrid e del relativo protocollo, l'OMPI iscrive nel registro internazionale le indicazioni notificate in virtù del paragrafo 1 di tale regola, le pubblica e ne informa il titolare, al fine di garantire che le informazioni concernenti la sostituzione siano rese note a terzi. Tuttavia, l'UAMI non è tenuto a comunicare ulteriori modifiche apportate al marchio comunitario sostituito.

4.4.4 Tasse

La richiesta di annotare la sostituzione è gratuita.

4.4.5 Pubblicazione

Regola 84, paragrafo 2, regola 85 REMC

La sostituzione è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari nella parte C.3.7.

4.4.6 Sostituzione e preesistenza

Articolo 4 *bis*, paragrafo 1, PM

Poiché la sostituzione avviene «senza pregiudizio dei diritti acquisiti» in virtù della registrazione anteriore, l'UAMI inserisce le informazioni relative a rivendicazioni di

preesistenza contenute nella registrazione del marchio comunitario sostituito nel testo della notifica da inviare all'OMPI, ai sensi della regola 21 del regolamento di esecuzione comune.

4.4.7 Sostituzione e trasformazione

Se la registrazione internazionale che ha sostituito il marchio comunitario diretto cessa di avere effetto a seguito di un «attacco centrale», e purché le condizioni di cui all'articolo 9 *quinquies* del protocollo siano soddisfatte, il titolare può chiedere una trasformazione della RI ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, conservando al tempo stesso gli effetti della sostituzione del marchio comunitario e gli effetti della data anteriore, compresi, se del caso, i diritti di priorità o di preesistenza.

4.4.8 Sostituzione e trasformazione (*conversion*)

Perché la sostituzione abbia effetto, la registrazione internazionale e il marchio comunitario devono coesistere alla data della RI. Pertanto, se la RI che sostituisce il marchio comunitario diretto viene respinta in via definitiva dall'UAMI (per esempio, a seguito di un'opposizione), il titolare può chiedere la trasformazione (*conversion*) della designazione dell'UE e deve poter conservare gli effetti della sostituzione del marchio comunitario e gli effetti della data anteriore, compresi, se del caso, i diritti di priorità o di preesistenza.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI***

***ESAME DELLE DOMANDE PER DISEGNI E
MODELLI COMUNITARI REGISTRATI***

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo delle direttive	7
1.2	Principi generali	7
1.2.1	Obbligo di motivazione	7
1.2.2	Diritto di essere ascoltati	8
1.2.3	Rispetto dei termini	8
1.2.4	Portata dell'esame effettuato dall'Ufficio	9
1.2.5	Agevolazione dell'utente	9
2	Deposito di una domanda presso l'UAMI	10
2.1	Introduzione	10
2.2	Forma della domanda	10
2.2.1	Modalità diverse di deposito	10
2.2.2	Uso del modulo ufficiale	10
2.2.3	Domande inviate per posta o consegnate di persona	10
2.2.4	Deposito elettronico (<i>e-filing</i>)	11
2.2.5	Fax	11
2.3	Contenuto della domanda	11
2.4	Lingua della domanda	11
2.5	Rappresentanza del richiedente	12
2.5.1	Quando è obbligatoria la rappresentanza?	12
2.5.2	Chi può essere nominato rappresentante?	12
2.6	Data di ricezione, numero d'ordine del fascicolo e rilascio della ricevuta	13
2.6.1	Domande depositate tramite uffici nazionali (ufficio della proprietà intellettuale di uno Stato membro o Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP))	13
2.6.2	Domande pervenute direttamente all'Ufficio	13
2.7	Registrazione o relazione d'esame	14
2.7.1	Registrazione	14
2.7.2	Relazione d'esame e comunicazione informale su possibili irregolarità («relazione d'esame preliminare»)	14
2.7.2.1	Rivendicazioni di priorità e documenti giustificativi	14
2.7.2.2	Rivendicazioni di priorità successive al deposito	15
2.7.2.3	Domanda depositata via fax	15
2.7.2.4	Pagamento delle tasse	15
2.7.2.5	Domande multiple e richiesta di parziale differimento	16
3	Assegnazione della data di deposito	16
3.1	Richiesta di registrazione	17
3.2	Informazioni per l'identificazione del richiedente	17
3.3	Rappresentazione riproducibile del disegno o modello	17
3.3.1	Requisiti generali	17
3.3.2	Fondo neutro	17
3.3.3	Disegni o modelli ritoccati con inchiostro o liquido correttore	19

3.3.4	Qualità	19
3.3.4.1	Fax	19
3.3.4.2	Deposito elettronico (<i>e-filing</i>).....	21
3.3.5	Campioni.....	21
4	Esame dei requisiti sostanziali.....	22
4.1	Conformità alla definizione di disegno o modello.....	22
4.1.1	Cianografie, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione d'interni o del paesaggio.....	23
4.1.2	Colori intrinseci e combinazioni di colori	23
4.1.3	Icone	23
4.1.4	Meri elementi verbali	23
4.1.5	Musica e suoni.....	23
4.1.6	Fotografie.....	24
4.1.7	Organismi viventi	24
4.1.8	Materiale didattico	24
4.1.9	Concetti.....	24
4.2	Ordine pubblico e buon costume.....	24
4.2.1	Principi comuni	24
4.2.2	Ordine pubblico	25
4.2.3	Buon costume.....	25
4.3	Obiezione	25
5	Requisiti aggiuntivi concernenti la riproduzione del disegno o modello.....	26
5.1	Numero di prospettive	27
5.2	Coerenza delle prospettive	28
5.2.1	Prodotti complessi	28
5.2.2	Dettagli.....	29
5.2.3	Serie di articoli	29
5.2.4	Varianti di un disegno o modello	30
5.2.5	Colori	31
5.2.6	Elementi esterni al disegno o modello.....	32
5.3	Uso di elementi di identificazione per escludere delle caratteristiche dalla protezione	32
5.3.1	Linee tratteggiate.....	33
5.3.2	Linee di contorno	33
5.3.3	Colori sfumati e offuscati	33
5.3.4	Separazioni.....	34
5.4	Testo esplicativo, termini o simboli	34
5.5	Modifica e integrazione delle prospettive	35
5.6	Requisiti specifici	35
5.6.1	Motivi superficiali ripetitivi	35
5.6.2	Caratteri tipografici	36
6	Elementi aggiuntivi che una domanda deve o può contenere	36

6.1	Requisiti obbligatori	36
6.1.1	Identificazione del richiedente e del suo rappresentante	36
6.1.2	Specificazione delle lingue	37
6.1.3	Firma.....	38
6.1.4	Indicazione dei prodotti.....	38
6.1.4.1	Principi generali.....	38
6.1.4.2	Le classificazioni di Locarno ed EuroLocarno	38
6.1.4.3	Come indicare i prodotti.....	39
6.1.4.4	Modifica d'ufficio dell'indicazione.....	40
6.1.5	Lunghi elenchi di prodotti.....	41
6.1.6	Obiezioni alle indicazioni dei prodotti	42
6.1.6.1	Nessuna indicazione dei prodotti.....	42
6.1.6.2	Indicazione dei prodotti irregolare	42
6.1.6.3	Evidente mancanza di corrispondenza.....	42
6.2	Elementi facoltativi	43
6.2.1	Priorità e priorità di esposizione	43
6.2.1.1	Priorità	43
6.2.1.2	Priorità di esposizione	49
6.2.2	Descrizione	50 54
6.2.3	Indicazione della classificazione di Locarno.....	51
6.2.3.1	Principi generali.....	51
6.2.3.2	Domanda multipla e requisito della «unicità della classe».....	52
6.2.4	Menzione degli autori o ideatori.....	52
6.2.5	Richiesta di differimento	52 53
6.2.5.1	Principi generali.....	52 53
6.2.5.2	Richiesta di differimento	53
6.2.5.3	Richiesta di pubblicazione	54
6.2.5.4	Rispetto dei termini.....	54
6.2.5.5	Irregolarità	55
7	Domande multiple	56
7.1	Principi generali	56
7.2	Requisiti formali che si applicano alle domande multiple	56
7.2.1	Requisiti generali	56
7.2.2	Esame separato	57
7.2.3	Requisito dell'«unicità della classe»	57
7.2.3.1	Principio.....	57
7.2.3.2	Prodotti diversi da ornamenti o decorazioni.....	57
7.2.3.3	Ornamenti o decorazioni	58
7.2.3.4	Irregolarità	59
8	Pagamento delle tasse	59 60
8.1	Principi generali	59 60
8.2	Divisa e importi	60
8.3	Modalità di pagamento, dettagli del pagamento e rimborsi	61
9	Ritiri e correzioni	61
9.1	Introduzione	61
9.2	Ritiro della domanda	61 62
9.3	Correzioni alla domanda	62
9.3.1	Elementi soggetti a correzione	62

9.3.2	Elementi che non si possono correggere	6263
9.3.3	Procedura di richiesta della correzione	63
9.3.4	Irregolarità.....	63
10	Registrazione, pubblicazione e certificati	6364
10.1	Registrazione.....	6364
10.2	Pubblicazione	6465
10.2.1	Principi generali	6465
10.2.2	Formato e struttura della pubblicazione	65
10.3	Certificato di registrazione	6667
11	Correzioni e modifiche nel registro e nella pubblicazione di registrazioni di disegni o modelli comunitari.....	67
11.1	Correzioni	67
11.1.1	Principi generali	67
11.1.2	Istanza di correzione	6768
11.1.3	Pubblicazione di correzioni.....	68
11.2	Modifiche nel registro	69
11.2.1	Introduzione.....	69
11.2.2	Rinuncia al disegno o modello comunitario registrato.....	69
11.2.2.1	Principi generali.....	69
11.2.2.2	Requisiti formali di una dichiarazione di rinuncia.....	70
11.2.3	Cambiamenti nel nome e nell'indirizzo del richiedente/titolare e/o rappresentante	7074
11.2.4	Cessioni.....	7172
11.2.4.1	Introduzione.....	7172
11.2.4.2	Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato	72
11.2.4.3	Tasse.....	72
11.2.5	Licenze	72
11.2.5.1	Principi generali.....	72
11.2.5.2	Disegni e modelli comunitari registrati	7273
11.2.5.3	Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati	73
11.2.5.4	Tasse.....	73
12	Registrazioni internazionali	7374
12.1	Panoramica generale del sistema dell'Aia.....	7374
12.1.1	L'accordo dell'Aia e l'atto di Ginevra	7374
12.1.2	Procedura per il deposito di domande internazionali	74
12.1.2.1	Aspetti particolari.....	74
12.1.2.2	Differimento della pubblicazione.....	7475
12.1.2.3	Tasse.....	75
12.1.3	Esame effettuato dall'Ufficio internazionale	75
12.2	Ruolo dell'Ufficio in quanto ufficio designato.....	7576
12.2.1	Ricezione della registrazione internazionale designante l'Unione Europea	76
12.2.2	Motivi di diniego della registrazione	76
12.2.2.1	Conformità alla definizione di disegno o modello, ordine pubblico e buon costume.....	76
12.2.2.2	Termini	7677
12.2.2.3	Lingue.....	77
12.2.2.4	Rappresentanza professionale.....	7778
12.2.2.5	Rinuncia e limitazione	7778

12.2.2.6	Concessione della protezione	78
12.2.2.7	Rifiuto	78
12.3	Effetti delle registrazioni internazionali	7879
13	Allargamento e disegni e modelli comunitari registrati	79
13.1	Estensione automatica dei disegni e modelli comunitari ai territori dei nuovi Stati membri	7980
13.2	Altre conseguenze pratiche	80
13.2.1	Deposito presso uffici nazionali	80
13.2.2	Rappresentanza professionale	80
13.2.3	Prima e seconda lingua	80
13.2.4	Traduzione	80 81
13.3	Esame dei motivi di diniego della registrazione	8081
13.4	Immunità nei confronti di azioni di annullamento basate su cause di nullità che insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro	81
13.4.1	Principi generali	81
13.4.1.1	Cause di nullità applicabili indipendentemente dall'allargamento dell'UE	81
13.4.1.2	Cause di nullità risultanti dall'allargamento dell'UE	82
13.4.2	Effetti di una rivendicazione di priorità	83

1 Introduzione

1.1 Scopo delle direttive

Le presenti direttive spiegano in che modo il servizio Disegni e modelli dell'UAMI applica in concreto le disposizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾ (RDC), del regolamento di esecuzione ⁽²⁾ (REDC) e del regolamento sulle tasse ⁽³⁾ (RTDC) dal momento della ricezione della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario fino a quello della registrazione e pubblicazione della stessa. L'Ufficio non è competente in merito ai disegni e modelli comunitari **non registrati**.

Le direttive hanno lo scopo di garantire la coerenza tra le decisioni prese dal servizio Disegni o modelli e l'adozione di prassi coerenti nella gestione dei fascicoli. Le presenti direttive sono una semplice serie di norme consolidate intese a definire la linea di condotta che l'Ufficio stesso si propone di adottare. Pertanto, nella misura in cui sono conformi alle disposizioni giuridiche emanate da un'autorità superiore, costituiscono un'autolimitazione dell'Ufficio in quanto questo è tenuto ad adeguarsi alle regole che lo stesso ha definito. A loro volta, le presenti direttive non possono derogare ai regolamenti RDC, REDC o RTDC ed è unicamente in base a questi ultimi che deve essere esaminata la facoltà del richiedente di depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

Le direttive sono strutturate in modo tale da ricalcare la sequenza in cui è articolato l'iter di esame: ciascuna sezione e sottosezione corrisponde a una fase del procedimento di registrazione, che va dalla ricezione della domanda fino alla registrazione e pubblicazione della stessa. I principi generali (si veda il punto 1.2 che segue) vanno tenuti in considerazione con riferimento all'intero iter di esame.

1.2 Principi generali

1.2.1 Obbligo di motivazione

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate (articolo 62, RDC). La motivazione dev'essere logica e non deve essere causa di incoerenze interne.

L'Ufficio tuttavia non è tenuto a motivare esplicitamente le proprie valutazioni riguardo al valore di ciascun argomento o elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (si veda per analogia la sentenza del 15/06/2000, C-237/98 P, *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH*, punto 51). È sufficiente che l'Ufficio esponga i fatti

⁽¹⁾ [Regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

⁽²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

⁽³⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse](#), modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

e le considerazioni giuridiche che rivestono un ruolo essenziale nell'economia della decisione (sentenza del 12/11/2008, T-7/04, *Limoncello*, punto 81).

La questione riguardante la rispondenza della motivazione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al suo contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia (sentenza del 07/02/2007, T-317/05, *Forma di una chitarra*, punto 57).

1.2.2 Diritto di essere ascoltati

Le decisioni dell'Ufficio devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie osservazioni (articolo 62, RDC, secondo comma).

Il diritto di essere ascoltati si estende a tutti gli elementi di prova fattuali e giuridici che costituiscono la base della decisione, mentre non si applica alla posizione finale che l'Ufficio intende adottare.

L'obbligo di motivare ha un duplice scopo: da una parte permettere alle parti interessate di conoscere la giustificazione per la misura adottata, permettendo loro di proteggere i propri diritti e, dall'altra, permettere all'istanza superiore di esercitare il controllo di legittimità della decisione contestata. Inoltre, l'obbligo di motivazione costituisce un requisito procedurale essenziale, diverso dalla questione della correttezza delle ragioni fornite e che attiene direttamente alla legittimità sostanziale della misura contestata (sentenza del 27/06/2013, T-608/11, *Beifa Group Co. Ltd / UAMI*, (Strumenti per scrivere), punti 67-68 e la giurisprudenza ivi citata).

1.2.3 Rispetto dei termini

I richiedenti sono tenuti a rispondere alle comunicazioni dell'Ufficio entro i termini stabiliti dalle stesse.

La richiesta di proroga dei termini dev'essere presentata dal richiedente prima della scadenza del termine originario (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

Di norma, una prima richiesta di proroga di un termine viene accolta, mentre non s'intendono automaticamente concesse ulteriori proroghe. I motivi a sostegno di un'eventuale ulteriore richiesta di proroga devono essere presentati all'Ufficio. La richiesta di proroga dei termini deve indicare i motivi per cui il **richiedente** non è in grado di rispettare la scadenza. Eventuali difficoltà incontrate da **rappresentanti** delle parti non giustificano una proroga (si veda per analogia l'ordinanza del 05/03/2009, C-90/08 P, *Corpo Livre*, punti 20-23).

Il termine fissato a seguito di una proroga non può risultare superiore a sei mesi (articolo 57, paragrafo 1, REDC). Il richiedente viene informato in merito a un'eventuale proroga.

I richiedenti che non rispettano i termini corrono il rischio che non si tenga conto delle loro osservazioni, con la possibile conseguenza di una perdita di diritti. In tal caso, il richiedente può presentare una richiesta di *restitutio in integrum* (articolo 67, RDC. Cfr. anche le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in integrum).

Qualsiasi comunicazione scritta o documento che non siano stati presentati entro i termini prescritti dall'Ufficio saranno considerati tardivi. Lo stesso dicasi per materiali aggiuntivi allegati solo alla copia conferma di una lettera che di per sé sia stata inoltrata per tempo (normalmente per fax) qualora la copia conferma arrivi dopo la scadenza del termine, e ciò a prescindere dalla questione se tali materiali aggiuntivi siano stati menzionati espressamente nella lettera iniziale (per le regole specifiche in materia di domande depositate per fax, si veda il punto 2.7.2.3).

L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che il richiedente non ha addotto in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2, RDC).For

Per il calcolo dei termini, si veda l'articolo 56 REDC.

1.2.4 Portata dell'esame effettuato dall'Ufficio

Con riferimento alla domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti (articolo 63, paragrafo 1, RDC).

La procedura d'esame è ridotta al minimo, ossia comporta per lo più un esame delle formalità. Tuttavia, l'UAMI deve procedere d'ufficio all'esame degli impedimenti alla registrazione previsti all'articolo 47, RDC:

- (a) se l'oggetto della domanda corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a), RDC; e
- (b) se il disegno o modello risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Se sussiste uno di questi due impedimenti, si applica la procedura descritta in appresso al punto 4.

L'Ufficio non prende in esame altri requisiti da soddisfare per il conferimento della protezione. Un disegno o modello comunitario che sia stato registrato in violazione dei requisiti per la protezione indicati all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da b) a g), RDC, può essere dichiarato nullo se una parte interessata presenta una domanda di dichiarazione di nullità (cfr. Direttive, Esame delle domande di nullità dei disegni e modelli).

1.2.5 Agevolazione dell'utente

Uno degli obiettivi fondamentali dell'RDC è che la registrazione di disegni o modelli comunitari comporti costi e difficoltà ridotti al minimo per i richiedenti, in modo da risultare più facilmente accessibile a qualsiasi richiedente, comprese le piccole e medie imprese e i singoli disegnatori.

A tale scopo, gli esaminatori sono incoraggiati a contattare telefonicamente il richiedente o, in caso di nomina di un rappresentante (si veda il punto 2.5 che segue), il suo rappresentante, per chiarire eventuali problemi emersi dall'esame di una domanda di disegno o modello comunitario, precedentemente o successivamente all'invio di una lettera ufficiale di notifica di irregolarità.

2 Deposito di una domanda presso l'UAMI

2.1 Introduzione

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario si può presentare in due modi: (i) mediante un deposito diretto presso l'Ufficio o presso l'ufficio centrale della proprietà industriale competente in uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 35 e ss., RDC); oppure (ii) mediante una registrazione internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che designa l'Unione europea (articolo 106 *bis* e ss., RDC).

La presente sezione tratta dei depositi diretti. L'esame delle formalità relative alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea è illustrato al punto 12.

2.2 Forma della domanda

2.2.1 Modalità diverse di deposito

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario si può depositare direttamente presso l'Ufficio via fax, per posta, di persona o mediante deposito elettronico (*e-filing*). Si può depositare anche presso l'ufficio centrale della proprietà industriale competente in uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 35, RDC).

2.2.2 Uso del modulo ufficiale

L'Ufficio fornisce un modulo (articolo 68, paragrafo 1, lettera a), REDC) scaricabile dal sito web ⁽⁴⁾. Pur non essendo obbligatorio, l'uso del modulo è vivamente raccomandato (articolo 68, paragrafo 6, REDC) per agevolare il trattamento della domanda ed evitare errori.

I richiedenti possono utilizzare moduli di struttura o formato analogo, come dei moduli generati da computer sulla base delle informazioni contenute nel modulo ufficiale.

2.2.3 Domande inviate per posta o consegnate di persona

Le domande si possono inviare all'Ufficio per posta ordinaria o mediante servizi di consegna privati, al seguente indirizzo:

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
SPAGNA

Le domande si possono anche consegnare di persona alla *reception* dell'Ufficio dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni di festa ufficiali, dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

⁽⁴⁾ <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>

La domanda dev'essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante e indicare il nome e la funzione del firmatario (vedere il punto 6.1.3 Firma).

2.2.4 Deposito elettronico (*e-filing*)

Il deposito elettronico, utilizzato all'incirca nell'80% dei casi, è una modalità di deposito raccomandata nella misura in cui il sistema fornisce indicazioni al richiedente, riducendo così il numero di potenziali irregolarità e accelerando la procedura d'esame.

Quando una comunicazione è inviata all'Ufficio elettronicamente, l'indicazione del nome del mittente s'intende equivalente alla firma (vedere il punto 6.1.3 Firma).

2.2.5 Fax

Le domande si possono inviare via fax al seguente numero: +34 96 513 1344.

Tuttavia, il deposito della domanda via fax non è raccomandato perché la qualità della riproduzione del disegno o modello può essere compromessa nel corso della trasmissione o al ricevimento presso l'Ufficio.

Inoltre, i richiedenti devono essere consapevoli del fatto che il trattamento della loro domanda subirà fino a **un mese** di ritardo (si veda il punto 2.7.2.3).

2.3 Contenuto della domanda

La domanda deve soddisfare tutti i requisiti obbligatori indicati nell'articolo 1 (Contenuto della domanda), nell'articolo 3 (Classificazione e indicazione dei prodotti), nell'articolo 4 (Riproduzione del disegno o modello) e nell'articolo 6 (Tasse relative alla domanda), REDC.

Ulteriori requisiti si applicano quando il richiedente sceglie una delle seguenti opzioni: deposito di una domanda multipla (articolo 2, REDC), deposito di campioni (articolo 5, REDC), rivendicazione di una priorità o di una priorità di esposizione (articolo 8 e articolo 9, REDC) o quando il richiedente sceglie di essere rappresentato, o è tenuto a farsi rappresentare (articolo 77, RDC).

2.4 Lingua della domanda

La domanda può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua di deposito) (articolo 98, paragrafo 1, RDC; articolo 1, paragrafo 1, lettera h), REDC) ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ L'Unione europea ha 24 lingue ufficiali e di lavoro, ivi compreso l'irlandese, che è una lingua dell'UE a pieno titolo a partire dal 01/01/2007. Tuttavia, è prevista una deroga temporanea per un periodo rinnovabile fino al 31/12/2016 durante il quale "le istituzioni dell'Unione europea non sono vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in irlandese e di pubblicarli in detta lingua nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*" (cfr. regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio del 13/06/2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3) e regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio (GU L 343 del 29/12/2010, pag. 5). Fino a quel momento non è possibile depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario in irlandese. Il croato è diventato una lingua ufficiale in data 01/07/2013 (cfr. punto 13).

Il richiedente deve indicare una seconda lingua tra le lingue dell'Ufficio, ossia spagnolo (ES), tedesco (DE), inglese (EN), francese (FR) o italiano (IT). La seconda lingua dev'essere diversa dalla lingua di deposito.

La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni scritte è la lingua di deposito, salvo quando la prima lingua scelta non è una delle cinque lingue di lavoro dell'Ufficio e il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni nella seconda lingua della domanda. L'autorizzazione all'utilizzo della seconda lingua dev'essere fornita per ogni singola domanda di disegno o modello comunitario e non può essere concessa per tutti i fascicoli esistenti o futuri.

Questo regime linguistico si applica durante tutto il procedimento di domanda e di esame fino alla registrazione.

2.5 Rappresentanza del richiedente

2.5.1 Quando è obbligatoria la rappresentanza?

Quando il richiedente non ha domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea è tenuto a farsi rappresentare in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, ad esclusione del deposito della domanda (articolo 77, paragrafo 2, RDC; articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC).

Se tale requisito non è soddisfatto, il richiedente sarà invitato a nominare un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non soddisfa la richiesta, la domanda è respinta in quanto inammissibile (articolo 77, paragrafo 2, RDC; articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC).

Nel valutare se un richiedente ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea, l'Ufficio segue le indicazioni della Corte di giustizia del 22/11/1978, C-33/78, *Somafer SA*, punto 12 («[...] il concetto di succursale, di agenzia o di qualsiasi altra filiale implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi [...]»). Una prova del fatto che un richiedente dispone di uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea può essere costituita, tra l'altro, dall'atto costitutivo, da relazioni annuali, dichiarazioni scritte e altri documenti commerciali.

2.5.2 Chi può essere nominato rappresentante?

La rappresentanza dei richiedenti dinanzi all'Ufficio può essere assunta solo da un avvocato o da un rappresentante abilitato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, RDC.

Le persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio, sede o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. I dipendenti di una persona giuridica possono rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea (articolo 77, paragrafo 3, RDC). L'Ufficio può richiedere delle prove a tale proposito.

I dipendenti che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, RDC, devono presentare una procura firmata, da inserire nel fascicolo (articolo 62, paragrafo 2, REDC).

2.6 Data di ricezione, numero d'ordine del fascicolo e rilascio della ricevuta

2.6.1 Domande depositate tramite uffici nazionali (ufficio della proprietà intellettuale di uno Stato membro o Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP)).

Se la domanda di un disegno o modello comunitario è depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP), s'intende valida come se fosse stata depositata presso l'Ufficio nello stesso giorno, purché pervenga all'Ufficio entro due mesi dalla data di deposito presso l'ufficio nazionale o, se del caso, presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 38, paragrafo 1, RDC).

Se la domanda di un disegno o modello comunitario non perviene all'Ufficio entro il termine di due mesi s'intende depositata alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio (articolo 38, paragrafo 2, RDC).

Quando la domanda di un disegno o modello comunitario perviene poco dopo la scadenza del termine di due mesi, l'esaminatore verifica se il termine debba essere prorogato ai sensi di una delle condizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, REDC.

2.6.2 Domande pervenute direttamente all'Ufficio

La data di ricezione è la data alla quale la domanda perviene all'Ufficio. Tale data può non coincidere con la «data di deposito» laddove non siano soddisfatti i requisiti per l'assegnazione di quest'ultima (si veda il punto 3).

L'Ufficio è aperto per il ricevimento di domande inviate per posta o tramite servizi di consegna privati dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni di festa ufficiali. Una decisione annuale del Presidente dell'Ufficio specifica i giorni nei quali l'Ufficio non è aperto per il ricevimento di documenti e non viene consegnata la posta ordinaria.

Le domande inviate via fax o mediante deposito elettronico s'intendono ricevute alla data dell'avvenuta trasmissione.

Quando la domanda è inviata per posta o via fax, il richiedente non riceve alcuna conferma della data di ricezione né un numero d'ordine del fascicolo fino al ricevimento di una prima comunicazione di un esaminatore (si veda sotto).

Nel caso delle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario trasmesse con mezzi elettronici, il sistema rilascia immediatamente una ricevuta automatica del deposito, che compare sullo schermo del computer dal quale è stata inviata la domanda. In linea di principio, il richiedente dovrebbe salvare o stampare la ricevuta automatica, poiché l'Ufficio non invia altre ricevute. Le ricevute relative alle

domande depositate elettronicamente contengono già la data provvisoria di deposito e il numero d'ordine del fascicolo.

2.7 Registrazione o relazione d'esame

2.7.1 Registrazione

Se la domanda relativa a un disegno o modello comunitario soddisfa tutti i requisiti per la registrazione, di norma viene registrata entro **dieci giorni lavorativi**.

La registrazione di una domanda che soddisfa tutti i requisiti, tuttavia, può subire ritardi se l'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato, o ai quali è destinato a essere applicato, non è stata effettuata con riferimento all'elenco di prodotti contenuto nella banca dati EuroLocarno disponibile sul sito dell'Ufficio (<https://oami.europa.eu/eurolocarno/>). In tal caso, potrà essere richiesta la traduzione dell'indicazione dei prodotti nelle lingue ufficiali dell'Unione (si veda il punto 6.1.4.4).

Field Code Changed

Una domanda conforme a tutti i requisiti per la registrazione può essere registrata entro **due giorni lavorativi** ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la domanda è depositata elettronicamente (*e-filing*);
- per l'indicazione e la classificazione del(i) prodotto(i) si è utilizzato il sistema EuroLocarno (si veda il punto 6.1.4.4);
- laddove si rivendichi una priorità, i relativi documenti sono inclusi nella domanda depositata elettronicamente;
- il titolare e l'eventuale rappresentante sono registrati nella banca dati dell'UAMI facendo riferimento al numero ID interno dell'Ufficio;
- le tasse sono versate da un conto corrente presso l'Ufficio o pagate mediante carta di credito;
- non si riscontrano irregolarità nella domanda.

2.7.2 Relazione d'esame e comunicazione informale su possibili irregolarità («relazione d'esame preliminare»)

Qualora si riscontrino irregolarità nella domanda, l'esaminatore redige una relazione d'esame che riassume le irregolarità rilevate assegnando al richiedente, o al rappresentante nominato, un termine per porvi rimedio.

Prima di inviare la relazione d'esame, l'esaminatore può inviare una comunicazione informale, denominata «relazione d'esame preliminare», che evidenzia alcune potenziali irregolarità nell'intento di accelerare la procedura d'esame. Nella comunicazione informale si informa il richiedente che la procedura d'esame è sospesa a causa di una delle seguenti circostanze.

2.7.2.1 Rivendicazioni di priorità e documenti giustificativi

Se la domanda contiene una rivendicazione della priorità di una o più domande anteriori senza esibirne copia autenticata, il richiedente ha ancora tre mesi di tempo

dalla data di deposito per provvedere in tal senso (articolo 42, RDC; articolo 8, paragrafo 1, REDC; si veda il punto 6.2.1.1 che segue).

In tali circostanze, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame della domanda è sospeso fino alla presentazione della copia autenticata mancante della domanda anteriore. L'esame procederà **tre mesi** dopo la data di deposito, salvo in caso di ricezione in data precedente di una copia della domanda anteriore o di una dichiarazione di revoca della rivendicazione di priorità.

2.7.2.2 Rivendicazioni di priorità successive al deposito

Se nella domanda il richiedente dichiara l'intenzione di rivendicare la priorità di una o più domande anteriori senza fornire i relativi dati, può comunque presentare entro un mese dalla data di deposito la dichiarazione di priorità corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda (articolo 42, RDC; articolo 8, paragrafo 2, REDC; si veda il punto 6.2.1.1 che segue).

In tali circostanze, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame della domanda è sospeso fino alla presentazione dell'informazione mancante. L'esame procederà **un mese** dopo la data di deposito, salvo in caso di ricezione in data precedente di una dichiarazione di priorità o di una dichiarazione di revoca della rivendicazione di priorità.

2.7.2.3 Domanda depositata via fax

Se una domanda è depositata via fax, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame procederà **un mese** dopo la data di ricezione del fax, salvo in caso di ricezione in data precedente di una copia di conferma della domanda inviata per posta, tramite servizi di consegna privati o consegnata di persona.

Questa procedura è intesa a evitare situazioni in cui l'esame si svolga sulla base di una riproduzione via fax di un disegno o modello che non presenti appieno tutte le sue caratteristiche (come i colori) o che sia di qualità non ottimale.

2.7.2.4 Pagamento delle tasse

Tutte le tasse (ossia le tasse di registrazione e pubblicazione e le soprattasse nel caso di domande multiple) relative a una domanda devono essere pagate quando la domanda viene presentata all'Ufficio (articolo 6, REDC; si veda il punto 8 che segue).

Pagamento non effettuato o non identificato

Se la domanda non è ancora stata collegata a un pagamento delle tasse corrispondenti, l'esaminatore comunica al richiedente che l'esame procederà non appena il pagamento sia stato identificato e collegato alla domanda specifica.

Se il richiedente non risponde alla comunicazione dell'Ufficio e il pagamento permane non identificabile, si procede all'invio di una notifica di irregolarità.

Mancanza di fondi

Quando l'importo totale delle tasse relative alla domanda non può essere prelevato dal conto corrente per insufficienza di fondi, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame comincerà non appena l'importo mancante sarà accreditato sul conto corrente.

Se il richiedente non risponde alla comunicazione dell'Ufficio e il pagamento permane incompleto, si procede all'invio di una notifica di irregolarità.

Quanto suddetto si applica altresì ai pagamenti mediante carta di credito qualora l'operazione non andasse a buon fine per qualsiasi motivo non imputabile all'Ufficio. In tali casi il richiedente dovrà utilizzare un altro metodo di pagamento.

Per maggiori informazioni sul pagamento delle tasse, si veda il punto 8 che segue.

2.7.2.5 Domande multiple e richiesta di parziale differimento

Qualora una domanda multipla includa una richiesta di differimento rispetto ad *alcuni* disegni o modelli (si veda il punto 6.2.5 che segue), l'esaminatore invia al richiedente una sintesi della domanda contenente una riproduzione della prima prospettiva di ciascun disegno o modello da pubblicare immediatamente. Al richiedente sarà richiesto di confermare la correttezza di tale sintesi entro un mese. In assenza di risposte o indicazioni contrarie del richiedente, l'esame procederà sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo.

3 Assegnazione della data di deposito

La data di deposito di un documento è la data di ricezione presso l'Ufficio e non la data di invio del documento (articolo 38, paragrafo 1, RDC; articolo 7, REDC).

Qualora la domanda sia stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP), la data di deposito presso tali uffici è intesa come data di ricezione presso l'Ufficio, salvo quando la domanda pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo tale data. In tal caso, la data di deposito è la data alla quale la domanda perviene all'Ufficio (articolo 38, RDC).

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, RDC, per l'assegnazione di una data di deposito occorre che la domanda contenga almeno quanto segue:

- (a) una richiesta di registrazione di disegno o modello comunitario;
- (b) informazioni che permettano di identificare il richiedente;
- (c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), REDC, o, se del caso, un campione (articolo 10, REDC).

Il pagamento delle tasse non costituisce un requisito per l'assegnazione della data di deposito. Tuttavia, costituisce un requisito per la registrazione della domanda (si veda il punto 8 che segue).

3.1 Richiesta di registrazione

Una richiesta di registrazione è depositata quando il richiedente abbia compilato (almeno in parte) il modulo di domanda fornito dall'Ufficio o un proprio modulo, o si sia avvalso del deposito elettronico (si veda il punto 2.2 che precede).

Qualora risulti evidente che il documento presentato dal richiedente non costituisce una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario, bensì una domanda di registrazione di un **marchio comunitario**, l'esaminatore trasmette i documenti al dipartimento competente dell'Ufficio, informandone immediatamente il richiedente.

3.2 Informazioni per l'identificazione del richiedente

Ai fini dell'assegnazione della data di deposito, le informazioni per l'identificazione del richiedente non devono soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC (si veda il punto 6.1.1). È sufficiente che siano fornite le informazioni relative al cognome e nome per le persone fisiche o la ragione sociale per le persone giuridiche e che sia indicato un indirizzo per le notifiche o un eventuale altro riferimento che consenta di contattare il richiedente.

3.3 Rappresentazione riproducibile del disegno o modello

3.3.1 Requisiti generali

La rappresentazione consiste in una riproduzione grafica e/o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori (articolo 4, paragrafo 1, REDC).

A prescindere dalla forma utilizzata per il deposito della domanda (su carta, per via elettronica o via fax), il disegno o modello dev'essere riprodotto su **fondo neutro** e **non dev'essere ritoccato** con inchiostro o liquido correttore.

La riproduzione dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel registro dei disegni e modelli comunitari e della pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), REDC).

Lo scopo di tale requisito è consentire a terzi di distinguere con accuratezza tutti i dettagli del disegno o modello comunitario per il quale si richiede la protezione.

Sono ammessi disegni, fotografie (eccetto le diapositive), riproduzioni elaborate al computer o qualunque altro tipo di rappresentazione grafica, a condizione che siano riproducibili, ivi compreso su un certificato di registrazione in formato cartaceo. Proprio per questo motivo non sono accettati disegni 3D animati al computer che generano simulazioni di movimento. Non sono accettati CD-ROM né altri supporti dati.

3.3.2 Fondo neutro

Il fondo in una prospettiva è considerato neutro fintanto che il disegno o modello mostrato in tale prospettiva si distingue chiaramente dal suo ambiente senza

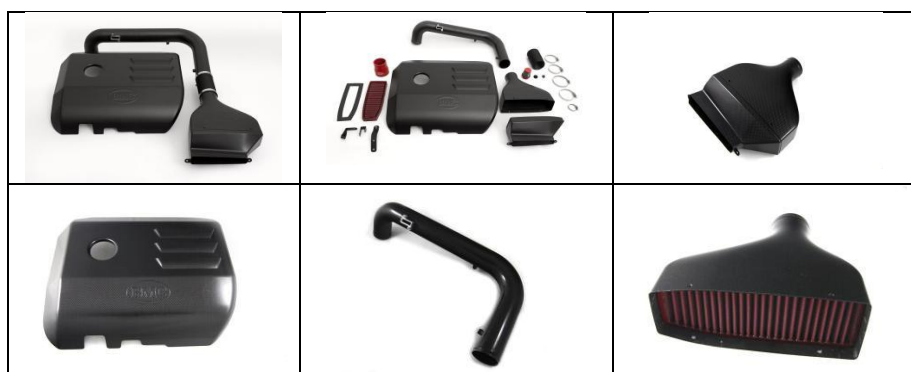
interferenze di altri oggetti, accessori o decorazioni, il cui inserimento nella rappresentazione potrebbe mettere in dubbio la protezione richiesta (decisione del 25/04/2012, R 2230/2011-3 – *Webcams*, punti 11-12).

In altri termini, il requisito di un fondo neutro non impone un colore neutro né uno sfondo vuoto (si veda anche il punto 5.2.6 che segue). Piuttosto è fondamentale che il disegno risalti con tale chiarezza sullo sfondo da restare identificabile (decisione del 25/01/2012, R 284/2011-3 – *Tool chest*, punto 13).

Tra le sette prospettive consentite per la rappresentazione di un disegno o modello (articolo 4, paragrafo 2, REDC), quelle che non presentano un fondo neutro saranno contestate.

L'esaminatore emette una lettera di irregolarità e concede al richiedente la possibilità di porvi rimedio entro un termine di due mesi:

- ritirando le prospettive (che non faranno parte del disegno o modello comunitario); o
- presentando nuove prospettive su fondo neutro



o

- modificando le prospettive contestate in modo tale che il disegno o modello risulti isolato dallo sfondo. Quest'ultima opzione prevede l'utilizzo di elementi di identificazione quali linee di contorno o sfumature di colore per evidenziare le caratteristiche del disegno o modello per il quale si richiede la protezione (si veda il punto 5.3 che segue), come nella settima prospettiva del DMC 2038216-0001 (per gentile concessione di BMC S.r.l.):



Purché le irregolarità siano sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Il fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che occorre restituire al richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

3.3.3 Disegni o modelli ritoccati con inchiostro o liquido correttore

Il disegno o modello non va ritoccatato con inchiostro o liquido correttore (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), REDC).

Gli esaminatori non vedono la versione cartacea della riproduzione, ma solo una versione digitalizzata tramite scansione. Di conseguenza, solo quando l'uso di inchiostro o di liquido correttore lascia dei dubbi in merito al fatto che la correzione visibile sia o meno una caratteristica ornamentale che fa parte del disegno o modello, le riproduzioni ritoccate saranno contestate e respinte ai fini dell'assegnazione di una data di deposito.

Il richiedente può sanare l'irregolarità con le stesse modalità descritte sopra, al punto 3.3.2.

3.3.4 Qualità

Il requisito per cui il disegno o modello dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione, ai fini della pubblicazione, si applica allo stesso modo a tutte le domande, a prescindere dalle modalità di deposito.

Le domande inviate a mezzo fax e con modalità elettronica, tuttavia, sollevano questioni specifiche.

3.3.4.1 Fax

La trasmissione delle domande di disegno o modello comunitario mediante telecopia (fax) può essere inadeguata, in quanto la riproduzione del disegno potrebbe risultare distorta, confusa o comunque danneggiata. In ogni caso, se una domanda è presentata a mezzo fax, si raccomanda vivamente di inviare tempestivamente una copia di conferma, per posta ordinaria, tramite servizi privati di consegna o a mano.

Se una domanda è trasmessa via fax, l'esaminatore attende comunque la copia di conferma per un periodo massimo di un mese dalla data di ricezione del fax, prima di procedere al disbrigo della domanda. Trascorso tale periodo di attesa, l'esaminatore procede all'esame dei documenti presenti nel fascicolo.

Una trasmissione via fax imperfetta può essere all'origine di due irregolarità:

- (i) la riproduzione del disegno o modello trasmessa via fax è di qualità insufficiente per permettere di distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto della domanda di protezione;
- (ii) la domanda è incompleta e/o illeggibile.

Per quanto concerne la questione dell'assegnazione di una data di deposito, occorre distinguere tra queste due ipotesi.

L'Ufficio distingue tra una trasmissione illeggibile e una di qualità insufficiente come segue. Quando da un confronto tra la trasmissione iniziale e la riproduzione originale è possibile determinare se questi documenti si riferiscono o meno alla rappresentazione del medesimo disegno o modello, la trasmissione iniziale si considera semplicemente di qualità insufficiente. Se tale confronto non è possibile, la trasmissione iniziale si considera illeggibile.

- (i) La riproduzione del disegno o modello trasmessa via fax è di qualità insufficiente per permettere di distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto della domanda di protezione;

La data originale di deposito s'intende mantenuta se il richiedente invia, di sua iniziativa o in risposta alla comunicazione informale dell'Ufficio (si veda il punto 2.7.8 che precede), la riproduzione originale del disegno o modello entro **un mese** dalla trasmissione via fax, purché sia di qualità sufficiente a distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto della domanda di protezione (articolo 66, paragrafo 1, secondo comma, REDC).

La copia di conferma deve corrispondere al documento originariamente inviato a mezzo fax. L'esaminatore respinge le «copie di conferma» che non siano identiche al documento utilizzato per la trasmissione via fax, per esempio nel caso in cui il richiedente inviasse una copia di conferma contenente prospettive modificate o ulteriori prospettive del disegno o modello.

In caso di discrepanze tra l'originale e la copia precedentemente trasmessa via fax, si considera solo la data di presentazione dell'originale.

Se la riproduzione originale non perviene entro il termine di un mese dalla ricezione del fax, l'Ufficio invia una notifica formale per invitare il richiedente a presentare la riproduzione originale entro un termine di due mesi.

Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine, la data di deposito è la data alla quale l'Ufficio riceve la riproduzione originale, purché sia di qualità sufficiente a distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto della domanda di protezione (articolo 66, paragrafo 1, terzo comma, REDC).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio in sede di notifica, la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Il fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che occorre restituire al richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Se l'Ufficio riceve la riproduzione di un disegno o modello in cui **alcune prospettive** risultano irregolari a causa della trasmissione via fax e se la copia di conferma perviene dopo la scadenza del termine di un mese dalla data di ricezione del fax, il richiedente può scegliere se

- ottenere come data di deposito quella di ricezione della copia di conferma; o

- conservare come data di deposito quella di ricezione del fax, ma limitatamente alle prospettive che non presentano irregolarità; in questo caso le prospettive irregolari vengono ritirate.

(ii) La domanda è incompleta e/o illeggibile.

Nel caso in cui il fax sia incompleto o illeggibile e le parti mancanti o illeggibili riguardino informazioni utili per identificare il richiedente o la riproduzione del disegno o modello, l'Ufficio emette una notifica formale per invitare il richiedente a ripresentare la domanda a mezzo fax, per posta o consegnandola di persona entro un termine di **due mesi**. Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine, la data di deposito è la data alla quale l'Ufficio riceve i documenti completi e leggibili (articolo 66, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Il fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che occorre restituire al richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

3.3.4.2 Deposito elettronico (*e-filing*)

La riproduzione del disegno o modello va depositata in allegato al modulo elettronico di domanda. Ciascuna prospettiva dev'essere depositata come **singolo allegato** al modulo elettronico di domanda utilizzando il formato dati .jpeg. La dimensione di ciascun allegato non deve eccedere i cinque MB (cfr. decisione n. EX-11-3 del Presidente dell'Ufficio, del 18/04/2011, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l'Ufficio e i suoi clienti).

È probabile che gli allegati a bassa risoluzione siano contestati a causa della qualità insufficiente ai fini della riproduzione e della pubblicazione, quando ingrandendo le prospettive fino a una dimensione di 8 cm per 16 cm i dettagli del disegno risultano confusi.

Laddove sia chiaro che la trasmissione elettronica è irregolare a causa di problemi tecnici imputabili all'Ufficio, come il caricamento parziale delle prospettive, l'Ufficio consente al richiedente di ripresentare le prospettive mancanti (o tutte le prospettive) a mezzo posta, allegando una copia della ricevuta del deposito elettronico. Si mantiene la data di deposito originale per via elettronica, purché non sussistano altre irregolarità che incidono sulla data di deposito.

3.3.5 Campioni

La riproduzione grafica o fotografica del disegno può essere sostituita da un campione dello stesso, a condizione che:

- la domanda si riferisca a un disegno o modello bidimensionale, e
- la domanda contenga una richiesta di differimento (articolo 36, paragrafo 1, lettera c), RDC; articolo 5, paragrafo 1, REDC).

In caso di domanda multipla, la sostituzione della riproduzione con il campione può riguardare solo alcuni disegni o modelli, purché siano bidimensionali e siano oggetto di una richiesta di differimento (si veda il punto 6.2.5. che segue).

Un campione di solito è un esempio di materiale come tessuto, carta da parati, pizzo, cuoio, ecc.

Il formato dei campioni è limitato a 26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e lo spessore a 3 mm. Il campione deve poter essere archiviato senza piegatura (articolo 5, paragrafo 2, REDC).

I campioni vanno presentati in cinque esemplari; in caso di domanda multipla devono essere presentati cinque esemplari del campione per ogni singolo disegno o modello. (articolo 5, paragrafo 3, REDC).

La domanda e il(i) campione(i) devono essere presentati in plico unico, a mezzo posta o a mano. La data di deposito è attribuita solo dopo che la domanda e il(i) campione(i) sono pervenuti all'Ufficio.

Quando il richiedente presenta un campione relativo a una domanda che non contiene una richiesta di differimento, il campione non è ammissibile. In tal caso, la data di deposito è la data alla quale l'Ufficio riceve un'adeguata riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello, purché l'irregolarità venga sanata entro due mesi dal ricevimento della notifica dell'Ufficio (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

4 Esame dei requisiti sostanziali

L'Ufficio effettua un esame dei requisiti sostanziali per la protezione che si limita a due impedimenti assoluti.

La domanda è respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC, oppure se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 9, RDC).

4.1 Conformità alla definizione di disegno o modello

Per «disegno o modello» s'intende l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento (articolo 3, lettera a), RDC).

Per «prodotto» s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori (articolo 3, lettera b), RDC).

L'esame non valuta se il prodotto rivendicato nella domanda venga effettivamente realizzato o utilizzato o possa essere realizzato o utilizzato in modo industriale o artigianale.

Il fatto che un disegno o modello divulghi l'aspetto di un «prodotto» o di una sua parte è esaminato alla luce del disegno o modello stesso, nella misura in cui chiarisce la natura del prodotto, la sua destinazione d'uso o la sua funzione, e alla luce dell'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC).

Gli esempi che seguono, benché non siano esaustivi, illustrano la prassi dell'Ufficio.

4.1.1 Cianografie, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione d'interni o del paesaggio

Cianografie, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione d'interni o del paesaggio (per esempio giardini) sono considerati «prodotti» ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, e sono accettati esclusivamente con l'indicazione corrispondente di «altri stampati» di cui alla Classe 19-08 della classificazione di Locarno.

Si solleva un'obiezione se il prodotto indicato in una domanda relativa a un disegno o modello che consiste nella cianografia di una casa è «case», di cui alla Classe 25-03 della classificazione di Locarno. Questo perché una cianografia non riproduce l'aspetto di un prodotto finito come una casa.

4.1.2 Colori intrinseci e combinazioni di colori

Un singolo colore può essere certamente un elemento di un disegno o modello, ma di per sé non corrisponde alla definizione di disegno o modello poiché non costituisce «l'aspetto di un prodotto».

Le combinazioni di colori si possono accettare se è possibile stabilire dai contorni della riproduzione che si riferiscono a un prodotto, come per esempio un logo o un simbolo grafico di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno.

4.1.3 Icone

I disegni o modelli di interfacce e icone e altri generi di elementi visibili di un programma informatico sono ammissibili alla registrazione (si veda la Classe 14-04 della classificazione di Locarno).

4.1.4 Meri elementi verbali

Semplici parole e sequenze di lettere (scritte in caratteri standard in bianco e nero) non corrispondono alla definizione di disegno o modello poiché non costituiscono l'aspetto di un prodotto.

L'uso di caratteri di fantasia e/o l'inserimento di un elemento figurativo, tuttavia, rendono il disegno ammissibile alla protezione come logo/simbolo grafico, di cui alla classe 32 della classificazione di Locarno, o come rappresentazione ornamentale di una parte di un prodotto al quale sarà applicato il disegno o modello.

4.1.5 Musica e suoni

La musica e i suoni di per sé non costituiscono l'aspetto di un prodotto e pertanto non corrispondono alla definizione di disegno o modello.

Tuttavia, la rappresentazione grafica di una composizione musicale, sotto forma di una stringa musicale, si qualifica come disegno o modello se indicata nella domanda come, per esempio, *altri stampati* di cui alla Classe 19-08 o *simboli grafici* di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno.

4.1.6 Fotografie

Una fotografia di per sé costituisce l'aspetto di un prodotto e pertanto è conforme alla definizione di disegno o modello, a prescindere da quello che ritrae. L'indicazione del prodotto può essere *carta per scrivere, carta per corrispondenza e partecipazioni* di cui alla Classe 19-01, *altri stampati* o *fotografie* di cui alla Classe 19-08 della classificazione di Locarno, o qualsiasi prodotto al quale sarà applicato il disegno o modello.

4.1.7 Organismi viventi

Gli organismi viventi non sono «prodotti», nel senso di oggetti industriali o artigianali. Un disegno o modello che riproduca l'aspetto di piante, fiori, frutti, ecc. al loro stato naturale in linea di principio viene respinto. Anche se la forma in esame si discosta da quella dell'organismo vivente comune corrispondente, il disegno o modello dovrebbe essere respinto qualora niente indicasse, in prima istanza, che la forma è il risultato di un processo manuale o industriale (si veda per analogia la decisione del 18/02/2013, R 0595/2012-3 – *Groente en fruit*, punto 11). Tuttavia, non si sollevano obiezioni se l'indicazione del prodotto precisa che si tratta di un prodotto artificiale (si veda in particolare la Classe 11-04 della classificazione di Locarno).

4.1.8 Materiale didattico

Il materiale didattico, come grafici, diagrammi, carte geografiche, ecc. può costituire riproduzione di prodotti di cui alla Classe 19-07 della classificazione di Locarno.

4.1.9 Concetti

Una domanda relativa a un disegno o modello è respinta quando la riproduzione riguarda un prodotto che è semplicemente un esempio tra tanti di quello che il richiedente desidera proteggere. Non può essere concesso un diritto esclusivo a un disegno o modello «non specifico» che può assumere molteplici aspetti diversi. Questo vale quando l'oggetto della domanda si riferisce, tra l'altro, a un concetto, a un'invenzione o a un metodo per ottenere un prodotto.

4.2 Ordine pubblico e buon costume

4.2.1 Principi comuni

I concetti di ordine pubblico e buon costume possono variare da un paese all'altro. Una misura restrittiva basata sull'ordine pubblico o sul buon costume si può fondare su una

concezione che non è necessariamente condivisa da tutti gli Stati membri (sentenza del 14/10/2004, C-36/02, *Omega*, punti 33 e 37).

Dato il carattere unitario del disegno o modello comunitario registrato (articolo 1, paragrafo 3, RDC) è sufficiente che un disegno o modello risulti contrario all'ordine pubblico almeno in una parte dell'Unione perché tale disegno o modello sia respinto ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RDC (si veda, per analogia, la sentenza del 20/11/2011, T-232/10, *Stemma sovietico*, punti 37 e 62). Questa conclusione può essere avvalorata dalla legislazione e dalla prassi amministrativa di determinati Stati membri.

Non è necessario che l'utilizzo del disegno o modello sia illegale o vietato. Tuttavia, l'illegalità dell'utilizzo del disegno o modello ai sensi della legislazione europea o nazionale rappresenta una forte indicazione del fatto che il disegno o modello dovrebbe essere respinto ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RDC.

4.2.2 Ordine pubblico

La salvaguardia dell'ordine pubblico può essere invocata per respingere una domanda di disegno o modello comunitario solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (sentenza del 14/03/2000, C-54/99, *Église de scientologie*, punto 17).

I disegni o modelli che ritraggono o promuovono la violenza o la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale s'intendono respinti per tale motivo (articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

4.2.3 Buon costume

La salvaguardia del buon costume può essere invocata per respingere una domanda di disegno o modello comunitario se tale disegno o modello è percepito come sufficientemente osceno o offensivo dalla prospettiva di una persona ragionevole, di normale sensibilità e tolleranza (si veda, per analogia, la sentenza del 09/03/2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, punto 21).

Il cattivo gusto, diversamente dalla contrarietà al buon costume, non costituisce un impedimento alla registrazione.

4.3 Obiezione

Qualora l'esaminatore sollevi un'obiezione relativa a uno dei due impedimenti alla registrazione di cui sopra, al richiedente è concessa l'opportunità di ritirare o modificare la riproduzione del disegno o modello o di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi (articolo 47, paragrafo 2, RDC, articolo 11 REDC).

Se l'obiezione si riferisce alla conformità alla definizione di disegno o modello e se può essere superata modificando l'indicazione dei prodotti nei quali s'intende inserire o ai quali s'intende applicare il disegno o modello, l'esaminatore propone tale modifica nella comunicazione al richiedente.

Se il richiedente sceglie di presentare una riproduzione modificata del disegno o modello, quest'ultima s'intende ammissibile purché sia salvaguardata l'identità del disegno o modello (articolo 11, paragrafo 2, REDC).

Il mantenimento in forma modificata si limita pertanto ai casi in cui le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti in termini di dimensioni o di importanza da passare inosservate nella percezione dell'utente informato.

È possibile eliminare delle caratteristiche o rinunciarvi utilizzando gli elementi di identificazione di cui al punto 5.3 che segue.

Purché le irregolarità siano sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Se il richiedente non elimina entro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC).

5 Requisiti aggiuntivi concernenti la riproduzione del disegno o modello

I richiedenti devono tenere presente che i requisiti concernenti il formato della riproduzione del disegno o modello possono variare a seconda della modalità di deposito della domanda (carta, deposito elettronico, uso di campioni). Tali requisiti sono descritti negli articoli 4 e 5, REDC.

Le istruzioni che seguono integrano i requisiti concernenti la qualità della riproduzione e il fondo neutro (si veda il punto 3.3 che precede).

Le istruzioni si applicano a tutti i disegni o modelli, a prescindere dalle modalità di deposito della domanda.

Anche qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione in conformità dell'articolo 5, REDC (si veda il punto 3.3.5 che precede), il richiedente è tenuto a depositare una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi (articolo 15, paragrafo 1, lettera c), REDC; si veda il punto 6.2.5.3 che segue).

Eventuali irregolarità riscontrate in una domanda e concernenti uno o l'altro dei requisiti indicati nella presente sezione non influiscono sull'assegnazione della data di deposito. Tuttavia, se entro il termine prescritto dall'Ufficio nella relazione d'esame le irregolarità non sono state sanate, la domanda è respinta (articolo 46, paragrafo 3, REDC). Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC).

Una volta assegnata una data di deposito, il rigetto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate dal richiedente (articolo 13, REDC).

5.1 Numero di prospettive

La riproduzione grafica ha lo scopo di riprodurre le caratteristiche del disegno o modello per il quale si richiede la protezione. La riproduzione grafica dev'essere completa, al fine di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione concessa al titolare dal disegno o modello comunitario registrato. Questa norma è dettata dalla necessità della certezza del diritto.

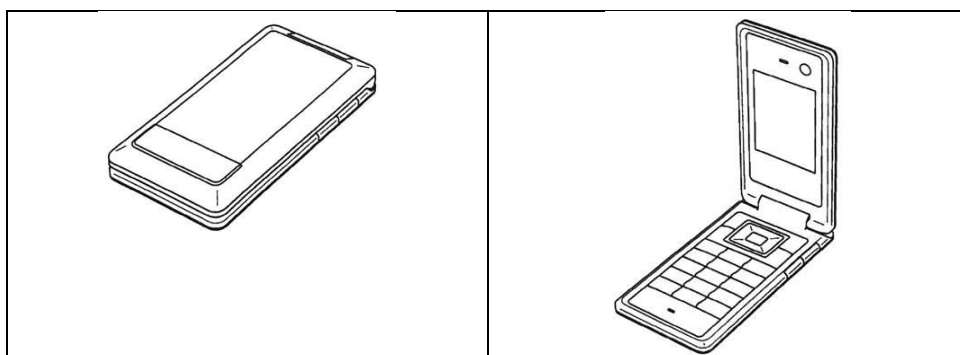
Spetta al richiedente riprodurre con la massima precisione possibile le caratteristiche del disegno o modello. L'Ufficio non considera l'eventuale necessità di ulteriori prospettive per riprodurre in tutto e per tutto l'aspetto del disegno o modello, tranne per le eccezioni elencate ai punti da 5.2.1 a 5.2.3 che seguono.

La riproduzione può comprendere fino a sette prospettive diverse del disegno o modello (articolo 4, paragrafo 2, REDC). Le prospettive possono essere in pianta, prospetto, sezione, proiezione o esplose. Occorre depositare solo una copia di ciascuna prospettiva.

La prospettiva esplosa mostra tutte le componenti di un prodotto complesso in forma disassemblata, per spiegare in che modo tali componenti possono essere assemblate, come nell'esempio che segue (DMC 380969-0002, per gentile concessione di Aygaz Anonim Sirketi, autore Zafer Dikmen).



Le varie posizioni delle parti mobili o rimovibili di un disegno o modello si possono mostrare in prospettive separate, come nell'esempio che segue (DMC 588694-0012, per gentile concessione di Fujitsu Toshiba Mobile Communications, autore Hideki Hino).



Ognuna delle prospettive deve essere numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva. Ad esempio, la sesta prospettiva del secondo disegno o modello di una domanda multipla deve essere numerata 2.6.

Se sono presentate più di sette prospettive, l'Ufficio non tiene conto delle prospettive in eccesso, ai fini della registrazione e della pubblicazione (decisione del 27/10/2009, R 571/2007-3 – *Frames for cycles or motorcycles*, punto 13). L'Ufficio considera le prospettive nell'ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente (articolo 4, paragrafo 2, REDC).

Se una riproduzione comprende meno di sette prospettive e queste non sono state numerate, l'esaminatore procede alla numerazione delle prospettive secondo la sequenza indicata nella domanda.

L'esaminatore non modifica l'ordine delle prospettive come compare nella domanda né il loro orientamento.

5.2 Coerenza delle prospettive

L'esaminatore controlla se le prospettive si riferiscono allo stesso disegno o modello, ossia all'aspetto del medesimo prodotto o delle sue parti.

Se le prospettive sono incoerenti e si riferiscono a più di un disegno o modello, il richiedente sarà invitato a ritirare alcune prospettive o a convertire la domanda in una domanda multipla per diversi disegni o modelli, pagando le tasse corrispondenti.

È responsabilità del richiedente presentare una domanda corretta e completa (comprese le riproduzioni del disegno). L'Ufficio non può porre rimedio a eventuali irregolarità in merito a possibili incongruenze tra le prospettive una volta che il disegno è stato registrato e pubblicato (vedere decisione del 03/12/2013, R 1332/2013-3 – *Adattatori*, paragrafo 14 e seg.).

Può essere particolarmente difficile valutare la coerenza delle prospettive nell'esame delle domande di registrazione di disegni o modelli relativi a prodotti complessi, dettagli di prodotti e serie di articoli.

5.2.1 Prodotti complessi

Un prodotto complesso è un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto (articolo 3, lettera c), RDC).

I richiedenti sono tenuti a presentare, tra le sette prospettive consentite, almeno una prospettiva che mostri il prodotto complesso nella sua forma assemblata. Si veda l'esempio sottostante (DMC 238092-0001, per gentile concessione di Eglo Leuchten GmbH).



Ciascuna delle parti che lo compongono potrebbe costituire di per se stessa un «disegno o modello». Di conseguenza, quando tutte le prospettive descrivono diverse componenti, **senza mostrare come si connettono tra loro**, l'esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al richiedente due opzioni:

- il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che combina i disegni e modelli separati per ciascuna componente in questione e pagare le tasse corrispondenti; o
- il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le prospettive che rappresentano altri disegni o modelli.

5.2.2 Dettagli

Lo stesso ragionamento si applica a un disegno o modello che non è destinato ad essere incorporato in un prodotto complesso, dove le prospettive mostrano esclusivamente singoli dettagli non riferibili all'aspetto del prodotto nel suo complesso.

Ogni singolo dettaglio del prodotto potrebbe costituire di per se stesso un «disegno o modello». Di conseguenza, quando tutte le prospettive descrivono diversi dettagli, **senza mostrare come si connettono tra loro**, l'esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al richiedente due opzioni:

- il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che combina i disegni e modelli separati per ogni singolo dettaglio in questione e pagare le tasse corrispondenti; o
- il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le prospettive che rappresentano altri disegni o modelli.

5.2.3 Serie di articoli

Una serie di articoli è un gruppo di prodotti dello stesso tipo generalmente considerati come un insieme e così utilizzati. Si veda l'esempio sottostante (DMC 685235-0001, per gentile concessione di Zakłady Porcelany KAROLINA Sp. z.o.o.)



La differenza tra un prodotto complesso e una serie di articoli sta nel fatto che, diversamente da un prodotto complesso, gli articoli di una «serie» non sono collegati meccanicamente.

Una serie di articoli può costituire un «prodotto» di per sé, ai sensi dell'articolo 3, RDC. La serie può essere riprodotta in una singola domanda di registrazione se gli articoli che la costituiscono sono collegati da una **complementarità estetica e funzionale** e, in circostanze normali, sono venduti nell'insieme come un singolo prodotto, come una scacchiera con i suoi pezzi o i servizi di coltelli, forchette e cucchiari.

In ogni caso, dalla riproduzione deve essere chiaro che la protezione è richiesta per un disegno o modello risultante dalla combinazione degli articoli che costituiscono la serie.

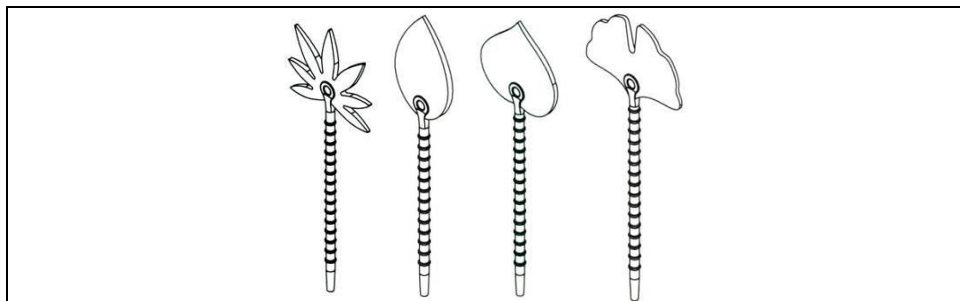
I richiedenti sono tenuti a presentare, tra le sette prospettive consentite, almeno una prospettiva che mostri la serie di articoli nella sua totalità.

Altrimenti, l'esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al richiedente due opzioni:

- il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che combina i disegni e modelli separati per ogni articolo in questione e pagare le tasse corrispondenti; o
- il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le prospettive che rappresentano altri disegni o modelli.

5.2.4 Varianti di un disegno o modello

Le serie di prodotti non si devono confondere con le varianti di un disegno o modello. Le diverse forme di realizzazione di uno stesso concetto non si possono raggruppare in una singola domanda perché ciascuna di esse costituisce un disegno o modello di per sé, come nell'esempio che segue (DMC 1291652-0001; -0002; -0003; -0004, per gentile concessione di TESCOVA s.r.o.).



Se, nella domanda di registrazione di un singolo disegno o modello comunitario, le prospettive si riferiscono a più disegni o modelli, l'esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al richiedente due opzioni:

- il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che combina i disegni e modelli separati e pagare le tasse corrispondenti; o
- il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le prospettive che rappresentano altri disegni o modelli.

5.2.5 Colori

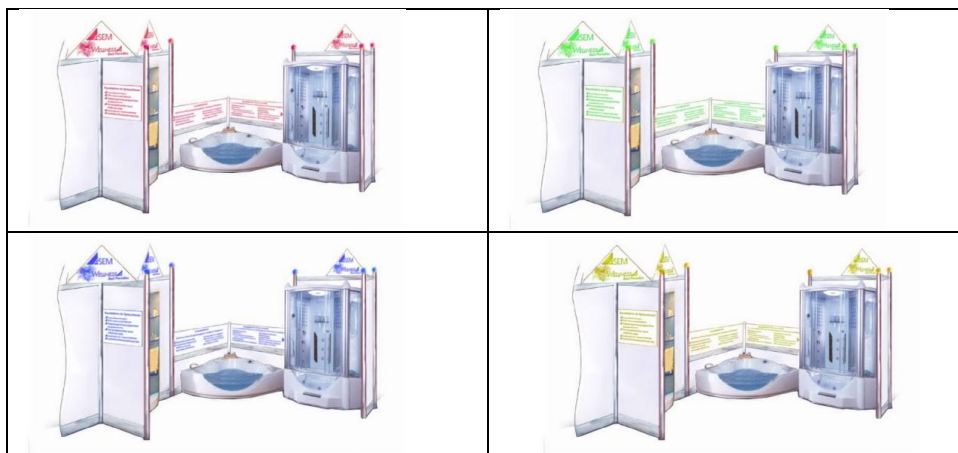
La riproduzione del disegno o modello può essere presentata in bianco e nero o a colori (articolo 4, paragrafo 1, REDC).

Le riproduzioni che combinano prospettive in bianco e nero e a colori sono contestate a causa della loro incoerenza e dell'incertezza del diritto che ne consegue in merito alla protezione richiesta.

Lo stesso ragionamento si applica nei casi in cui le stesse caratteristiche di un disegno o modello sono rappresentate in colori diversi nelle varie prospettive. Una simile incoerenza dimostra che la domanda si riferisce a più di un disegno o modello (decisione del 31/03/2005, R 965/2004-3 – *Tape measure*, punti 18-20; decisione del 12/11/2009, R 1583/2007-3 – *Beleidung*, punti 9-10).

Il richiedente è pertanto invitato a ritirare alcune delle prospettive a colori al fine di mantenere la coerenza tra quelle restanti o a convertire la domanda in una domanda multipla, pagando le tasse corrispondenti.

Tuttavia, in deroga al principio di cui sopra, le stesse caratteristiche di un disegno o modello si possono rappresentare in colori diversi nelle varie prospettive se il richiedente fornisce prova del fatto che il cambiamento di colore in diversi momenti dell'utilizzo del prodotto costituisce una caratteristica rilevante del disegno o modello, come nell'esempio che segue (DMC 283817-0001, per gentile concessione di ASEM *Industrieberatung und Vermittlung*).

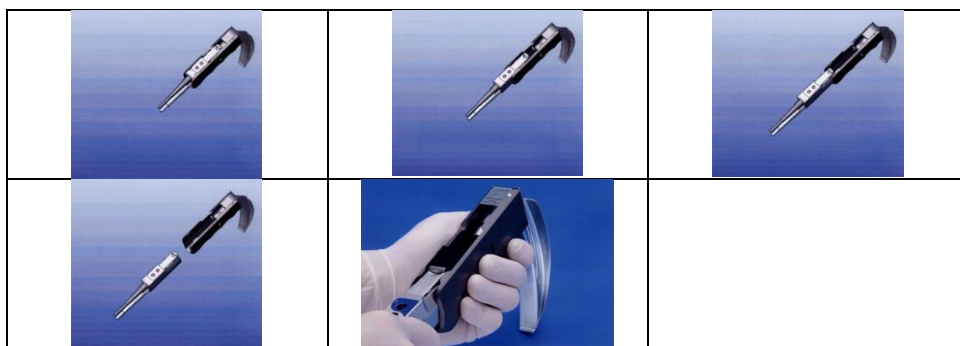


Se la riproduzione è a colori, anche la registrazione e la pubblicazione devono essere a colori (articolo 14, paragrafo 2, lettera c), REDC).

5.2.6 Elementi esterni al disegno o modello

Le prospettive possono comprendere elementi esterni ed estranei al disegno o modello, purché il loro inserimento non generi dubbi sulla protezione richiesta e sia esclusivamente a scopo illustrativo (si veda il punto 3.3.2 che precede).

Si vedano ad esempio i due DMC che seguono, n. 210166-0003 (per gentile concessione di Karl Storz GmbH & Co. KG) e n. 2068692-0002 (per gentile concessione di Tenzi Sp. z.o.o.) nei quali l'inserimento di una mano o di edifici e vegetazione in alcune prospettive serve allo scopo di chiarire come è utilizzato il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello o il contesto nel quale verrà utilizzato:



5.3 Uso di elementi di identificazione per escludere delle caratteristiche dalla protezione

Diversamente dall'articolo 37, RMC, l'RDC e l'REDC non prevedono la possibilità di includere nella domanda una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a non invocare diritti esclusivi su una o più caratteristiche riprodotte nelle prospettive.

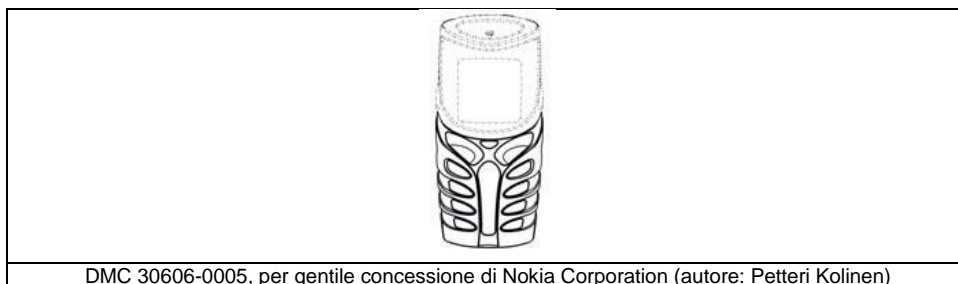
L'uso di una descrizione, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera a), RDC, non è opportuno a questo proposito, poiché secondo l'articolo 36, paragrafo 6, RDC, le descrizioni «non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale». Inoltre, viene pubblicata solo la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione, ma non la descrizione in quanto tale (articolo 14, paragrafo 2, lettera d), REDC.

Le rinunce devono pertanto risultare evidenti dalla riproduzione stessa del disegno o modello.

Nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario sono ammessi i seguenti elementi di identificazione.

5.3.1 Linee tratteggiate

Le linee tratteggiate possono essere utilizzate nella prospettiva per indicare gli elementi per i quali non si richiede la protezione (per esempio, ornamenti applicati alla superficie di un dato prodotto la cui forma è oggetto di rinuncia) o per indicare porzioni del disegno o modello non visibili in quella particolare prospettiva, vale a dire le linee non visibili.



5.3.2 Linee di contorno

Le linee di contorno possono essere utilizzate per circondare le caratteristiche del disegno o modello per le quali si richiede la protezione, mentre le parti restanti s'intendono avere uno scopo puramente illustrativo, ossia per mostrare il contesto in cui sono collocate le caratteristiche oggetto della domanda.



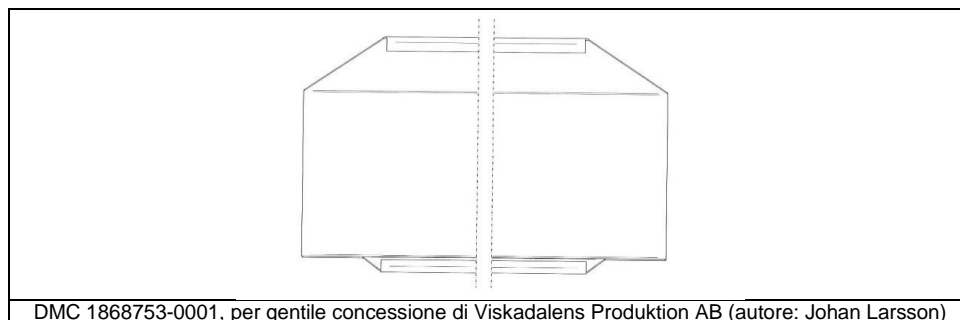
5.3.3 Colori sfumati e offuscati

I colori sfumati e offuscati possono essere utilizzati per escludere dalla protezione determinate caratteristiche e quindi evidenziare le caratteristiche oggetto della domanda.

		
<p>DMC 244520-0002, per gentile concessione di Nokian Tyres plc</p>	<p>DMC 222120-0002, per gentile concessione di Alta Plc</p>	<p>DMC 220405-0003, per gentile concessione di KUBOTA CORPORATION (autore: Yoshitaka Higashikawa)</p>

5.3.4 Separazioni

Le separazioni si possono utilizzare per indicare che, per facilità di illustrazione, la lunghezza precisa del disegno o modello non è rivendicata (lunghezza indeterminata).



DMC 1868753-0001, per gentile concessione di Viskadalens Produktion AB (autore: Johan Larsson)

5.4 Testo esplicativo, termini o simboli

Le prospettive non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo tranne la dicitura «parte superiore», il nome o l'indirizzo del richiedente (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), CDIR).

Qualora sia evidente che termini, lettere, numeri e simboli (come le frecce) non fanno parte del disegno o modello, l'esaminatore può eliminarli dalle prospettive utilizzando gli specifici strumenti informatici disponibili a tale scopo. Se l'esaminatore non è in grado di eliminarli per motivi tecnici, il richiedente sarà invitato a inviare prospettive «ripulite» o a ritirare quelle irregolari.

Qualora termini, lettere, numeri, ecc. facciano parte del disegno o modello (simboli grafici), quest'ultimo è ammissibile.

Gli elementi verbali mostrati nella riproduzione che fanno parte del disegno o modello sono digitati e inseriti nel fascicolo. Se gli elementi verbali sono diversi, l'esaminatore tiene conto solo di quello preminente.

Indicazioni come «lato», «fronte», ecc. vengono tagliate ai fini della pubblicazione. Se il richiedente ritiene che tali indicazioni siano rilevanti, può inserirle nella casella «Descrizione» al momento del deposito. Non saranno consentite ulteriori modifiche né l'aggiunta di una descrizione.

5.5 Modifica e integrazione delle prospettive

In linea di principio, la riproduzione non può essere modificata dopo il deposito della domanda. Non sono pertanto ammissibili la presentazione di ulteriori prospettive o il ritiro di alcune prospettive (articolo 12, paragrafo 2, REDC), salvo espresso consenso o richiesta dell'Ufficio.

In particolare, le prospettive inizialmente depositate non possono essere sostituite con altre di qualità migliore. Le riproduzioni esaminate e pubblicate sono quelle fornite dal richiedente nella domanda originale.

La presentazione di prospettive modificate o aggiuntive, ove consentita, dev'essere effettuata per comunicazione elettronica utilizzando il sito dell'UAMI (e non per e-mail), per posta o via fax (quest'ultimo tuttavia non è raccomandato; si veda il punto 2.2.5 che precede).

5.6 Requisiti specifici

5.6.1 Motivi superficiali ripetitivi

Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva (articolo 4, paragrafo 3, REDC) per mostrare come tale motivo si moltiplichi all'infinito.

Se la domanda non contiene una descrizione dove si chiarisca che il disegno o modello è costituito da un motivo superficiale ripetitivo, l'Ufficio presume che non sia così e non richiederà una porzione sufficiente della superficie ripetitiva.

Se ulteriori prospettive rappresentano il motivo applicato a uno o più prodotti specifici a scopo illustrativo, il richiedente deve assicurarsi che la forma di tali prodotti non sia considerata come una parte del disegno o modello oggetto della domanda, servendosi di uno dei metodi illustrati al punto 5.3 che precede.



5.6.2 Caratteri tipografici

Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell'alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi con lettere e cifre a grandezza di 16 punti (articolo 4, paragrafo 4, REDC).

Qualora la domanda non comprenda un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi (articolo 4, paragrafo 4, REDC), il richiedente sarà invitato a presentare tale testo o ad accettare di modificare l'indicazione dei prodotti in «caratteri e segni tipografici» di cui alla Classe 18.03 della classificazione di Locarno.

6 Elementi aggiuntivi che una domanda deve o può contenere

6.1 Requisiti obbligatori

In aggiunta ai requisiti per l'assegnazione di una data di deposito (si veda il punto 3 che precede), la domanda deve identificare correttamente il richiedente e, se del caso, il suo rappresentante (articolo 1, lettera b) e lettera e), REDC), specificare le due lingue della domanda (articolo 1, lettera h), REDC), contenere una firma (articolo 1, lettera i), REDC) e indicare i prodotti nei quali s'intende incorporare ovvero ai quali s'intende applicare il disegno o modello (articolo 1, lettera d), REDC).

Anche dopo che è stata assegnata una data di deposito, l'esaminatore solleva un'obiezione qualora nel corso dell'esame della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario si riscontri un'irregolarità per quanto concerne uno dei requisiti di cui sopra (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC).

6.1.1 Identificazione del richiedente e del suo rappresentante

Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), REDC, una domanda viene contestata se non contiene le seguenti informazioni concernenti il richiedente: nome, indirizzo e

nazionalità del richiedente, nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio o, se il richiedente è una persona giuridica, la sede o uno stabilimento. Se l'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del richiedente.

Se la domanda è presentata a nome di più richiedenti, gli stessi requisiti si applicano a ciascuno di essi.

Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome/i nomi. Per le persone giuridiche va specificata la denominazione ufficiale nonché lo Stato alla cui legge sono soggette.

Se il richiedente non è rappresentato, si raccomanda vivamente di fornire i numeri telefonici e di fax nonché eventuali altre indicazioni per l'invio di comunicazioni, quale ad esempio l'indirizzo di posta elettronica.

In linea di massima va fornito un solo indirizzo per ciascun richiedente: se sono forniti più indirizzi, è preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto.

Se i richiedenti sono più di uno, l'Ufficio invia le comunicazioni al richiedente citato per primo nella domanda.

Se il richiedente ha nominato un rappresentante, la domanda deve riportare nome e indirizzo professionale di tale rappresentante. Se l'Ufficio ha assegnato al rappresentante designato un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del rappresentante.

Se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, nella domanda occorre indicare quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non sia fornita alcuna indicazione in tal senso, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato.

Quando i richiedenti siano più di uno, la domanda può contenere la designazione di un rappresentante come rappresentante comune.

6.1.2 Specificazione delle lingue

La domanda può essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua di deposito) (articolo 98, paragrafo 1, RDC, si veda il punto 2.4). La lingua utilizzata nel modulo di domanda non è in relazione alla lingua della domanda. È determinante la lingua del contenuto fornito dal richiedente. La lingua di deposito è la prima lingua della domanda.

Il richiedente deve indicare una seconda lingua tra le lingue dell'Ufficio, ossia spagnolo (ES), tedesco (DE), inglese (EN), francese (FR) o italiano (IT).

La seconda lingua dev'essere diversa dalla lingua di deposito.

Nell'apposita casella nel modulo di domanda si possono inserire i CODICI ISO a due lettere (codici identificativi delle lingue istituiti dall'Organizzazione internazionale per la normazione).

6.1.3 Firma

La domanda dev'essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante (articolo 1, lettera i), REDC). Quando i richiedenti o i rappresentanti sono più di uno, è sufficiente una sola firma.

Se la domanda è presentata con mezzi elettronici, è sufficiente indicare il nome e la funzione del firmatario. Se la domanda è presentata a mezzo fax, è considerato valido un facsimile di firma.

Per i rappresentanti, è accettabile la firma costituita dal nome dello studio legale.

6.1.4 Indicazione dei prodotti

6.1.4.1 Principi generali

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, RDC, una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 3, paragrafo 3, REDC, l'indicazione dei prodotti dev'essere formulata in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe della classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell'elenco dei prodotti di tale classificazione, o nella banca dati EuroLocarno (si veda sotto).

L'indicazione e la classificazione dei prodotti non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale (articolo 36, paragrafo 6, RDC). La classificazione serve esclusivamente a fini amministrativi, in particolare per consentire a terzi di consultare le banche dati di disegni o modelli comunitari registrati (articolo 3, paragrafo 2, REDC).

I richiedenti non sono tenuti a classificare i prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali dev'essere applicato (articolo 36, paragrafo 3, lettera d), RDC). Tuttavia, ciò è vivamente raccomandato per accelerare la procedura di registrazione (si veda il punto 6.2.3.).

Le considerazioni sotto riportate si riferiscono solo a domanda per singoli disegni. Per quanto riguarda domande multiple di disegni, è applicabile il requisito dell'unicità della classe' (vedere il punto 7.2.3).

6.1.4.2 Le classificazioni di Locarno ed EuroLocarno

La classificazione di Locarno è una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali. È redatta in due lingue ufficiali, segnatamente inglese e francese. La sua struttura e contenuto sono adottati e modificati dal comitato di esperti dei paesi aderenti all'accordo di Locarno. La classificazione è amministrata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'attuale edizione, la decima, contiene 32 classi e 219 sottoclassi.

EuroLocarno è lo strumento di classificazione dei disegni e modelli dell'Ufficio. Si basa sulla classificazione di Locarno e ne presenta la stessa struttura (ossia le stesse classi

e sottoclassi), contiene l'elenco alfabetico dei prodotti della classificazione di Locarno ed è integrato da numerosi termini aggiuntivi. EuroLocarno è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sul sito web dell'UAMI.

Al fine di accelerare e semplificare la procedura di registrazione, si raccomanda vivamente di indicare i prodotti utilizzando i termini contenuti nella banca dati EuroLocarno.

L'utilizzo dei termini elencati nella banca dati EuroLocarno consente di ovviare alla necessità della traduzione, evitando così lunghi tempi di attesa nella procedura di registrazione. L'utilizzo di questi termini, laddove possibile, migliora la trasparenza e la consultabilità delle banche dati di disegni e modelli comunitari registrati.

6.1.4.3 Come indicare i prodotti

Nella domanda è possibile indicare più di un prodotto.

Quando nella domanda sono indicati più prodotti, questi ultimi non devono appartenere alla stessa classe della classificazione di Locarno, salvo quando numerosi disegni o modelli siano riuniti in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, REDC, si veda il punto 7.2.3.).

Ciascuna classe e sottoclasse della classificazione di Locarno e di EuroLocarno ha un «titolo», che fornisce un'indicazione generale del dominio di appartenenza dei prodotti.

In ogni caso, i prodotti devono essere indicati in modo tale da consentirne la classificazione nelle classi e sottoclassi pertinenti della classificazione di Locarno (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), REDC).

L'uso di termini elencati nel titolo di una data classe della classificazione di Locarno non è di per sé escluso, ma non è comunque raccomandato. I richiedenti **non** dovrebbero scegliere i termini generici che compaiono nel titolo della classe pertinente (ad esempio «articoli di abbigliamento» nella Classe 2), ma piuttosto selezionare i termini elencati nel titolo della sottoclasse (per esempio «indumenti» nella sottoclasse 02-02) o termini più specifici tra quelli elencati nelle sottoclassi della classe in questione (ad esempio «giacche» nella sottoclasse 02-02).

Se l'indicazione del prodotto non consente la classificazione in una sottoclasse, l'esaminatore determina la relativa sottoclasse con riferimento al prodotto raffigurato nella rappresentazione grafica (si veda il punto 6.2.3.1 che segue). Ad esempio, se una domanda contiene il termine «arredamento» di cui alla Classe 6 della classificazione di Locarno come indicazione del prodotto, l'esaminatore assegna una sottoclasse tenendo conto del disegno o modello in quanto tale, nella misura in cui evidenzia la natura del prodotto, la sua destinazione o funzione. Se il disegno o modello raffigura un letto, l'esaminatore assegna la sottoclasse 06-02 all'indicazione generica «arredamento».

L'uso di elementi aggettivali nelle indicazioni dei prodotti non è di per sé escluso, anche se tali aggettivi non rientrano nell'elenco alfabetico dei prodotti della classificazione di Locarno o di EuroLocarno (ad es. «attrezzi **elettrici** per forare» nella sottoclasse 08-01 o «pantaloni **in cotone**» nella sottoclasse 02-02). Tuttavia, può provocare ritardi nel trattamento della domanda, laddove sia richiesta una traduzione dell'elemento aggettivale in tutte le lingue dell'UE.

6.1.4.4 Modifica d'ufficio dell'indicazione

Termini non elencati nella classificazione di Locarno o EuroLocarno

Quando il richiedente utilizza termini che non rientrano in EuroLocarno, nei casi più evidenti l'esaminatore sostituisce d'ufficio la formulazione utilizzata dal richiedente con un termine equivalente o più generale elencato nella classificazione di Locarno o in EuroLocarno. L'intento è quello di evitare la traduzione dei termini in tutte le lingue dell'UE, con conseguenti ritardi nel trattamento della domanda.

A titolo di esempio, se un richiedente sceglie il termine «scarpette da corsa» (non elencato in EuroLocarno) per indicare i prodotti nei quali sarà incorporato il disegno o modello, l'esaminatore cambia l'indicazione in «calzature» (il titolo della sottoclasse 02-04) o «scarpe» (elencato nella sottoclasse 02-04).

Anche se l'indicazione del prodotto non influisce in quanto tale sulla portata della protezione di un disegno o modello comunitario, l'esaminatore si astiene dal sostituire i termini scelti dal richiedente con termini più specifici.

Prodotti e relative parti; serie

Quando un disegno o modello riproduce l'aspetto di una parte di un prodotto e tale prodotto nel suo complesso è indicato nella domanda (per esempio quando una domanda relativa a un disegno o modello di un manico di un coltello specifica che i prodotti nei quali tale disegno o modello sarà incorporato sono «coltelli» di cui alla sottoclasse 08-03), l'esaminatore sostituisce l'indicazione del prodotto con «prodotto/i X (parte di -)», purché sia la parte in questione sia il prodotto nel suo complesso appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno.

Quando un disegno o modello riproduce una serie di prodotti e tali prodotti sono indicati nella domanda (per esempio quando una domanda relativa a un disegno o modello di un servizio di piatti specifica che i prodotti nei quali il disegno o modello sarà incorporato sono «piatti» di cui alla sottoclasse 07-01), l'esaminatore sostituisce l'indicazione con «Prodotto/i X (serie di -)».

Ornamenti

Si applica lo stesso ragionamento quando il disegno o modello rappresenta l'ornamento di un dato prodotto, che è indicato nel suo complesso nella domanda. L'esaminatore sostituisce l'indicazione del prodotto con l'indicazione «Prodotto/i X (Ornamenti per -)». Il prodotto risulta così classificato alla classe 32-00 della classificazione di Locarno.

Inoltre, quando l'indicazione del prodotto è «ornamento» e il disegno o modello non si limita a rappresentare tale ornamento, ma raffigura anche il prodotto, o una parte del prodotto, al quale lo stesso ornamento è applicato senza che i contorni siano oggetto di rinuncia, tale prodotto si aggiunge all'indicazione e la classificazione s'intende modificata di conseguenza.

Un elenco di prodotti che combina «ornamento» con altri prodotti rientranti in classi diverse della classificazione di Locarno dà origine a un'obiezione se diversi disegni o modelli sono riuniti in una domanda multipla (si veda il punto 7.2.3.).

Notifica della modifica d'ufficio dell'indicazione

Purché non si riscontrino irregolarità, l'esaminatore registra il disegno o modello comunitario e comunica al richiedente la modifica d'ufficio dell'indicazione del prodotto.

Qualora si opponga alla modifica d'ufficio, il richiedente può presentare domanda di correzione della voce corrispondente nel registro (si veda il punto 11.1.) chiedendo che siano mantenuti i termini originali utilizzati nella domanda, purché non vi siano problemi in merito alla chiarezza e alla precisione di tali termini o alla loro classificazione (articolo 20, REDC; cfr. decisione del 05/07/2007 – R 1421/2006-3, *Cash register*). In questo caso, tuttavia, si informa il richiedente che la traduzione dei termini originali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione potrebbe ritardare la registrazione del disegno o modello comunitario.

6.1.5 Lunghi elenchi di prodotti

In una domanda si possono indicare più prodotti.

Tuttavia, al fine di garantire che il registro dei disegni e modelli comunitari resti consultabile e per risparmiare sui costi di traduzione, quando una domanda indica più di cinque diversi prodotti appartenenti alla medesima sottoclasse della classificazione di Locarno, l'esaminatore suggerisce di sostituire l'indicazione dei prodotti con il titolo della sottoclasse in questione.

A titolo di esempio, si ipotizzi che una domanda contenga la seguente indicazione dei prodotti: *dispositivi di blocco o di chiusura, chiavi per veicoli, moiette antifurto di chiusura per porte, morse antifurto per motociclette, lucchetti (parti di —), bocchette per serrature, nottole, manette, telai per borsette, chiusure porta lucchetto, chiavistelli, chiusure per porte o finestre, apriporta [elettrici], chiavistelli di porte, serrature, chiusure di portamonete e borsette, paletti [serratura], lucchetti, dispositivi di chiusura, chiusure per articoli di pelletteria, chiudiporta, cremonesi per finestre o porte, blocca persiane, chiavi per contatti elettrici, cavi antifurto per biciclette, serrature antifurto, chiavi, chiusure per scatole, freni per chiudiporta, serrature a ritenuta, serrature di portiere di veicoli, serrature di sponde di camion, serrature di sicurezza per biciclette, chiusure per portasigarette, ferma persiane, ganasce, ceppi, serrature (parti di —).*

Poiché tutti questi prodotti sono classificati nella stessa sottoclasse della classificazione di Locarno, l'esaminatore proporrà di sostituire l'elenco con il titolo della sottoclasse 08-07, vale a dire «Dispositivi di blocco o di chiusura».

Se l'indicazione dei prodotti contiene più di cinque prodotti che non appartengono alla medesima sottoclasse della classificazione di Locarno, l'esaminatore suggerisce al richiedente di limitare a cinque il numero di prodotti, selezionandoli di conseguenza.

Qualora, entro il termine stabilito nella comunicazione dell'esaminatore, il richiedente esprima il desiderio di mantenere l'elenco originale di prodotti, l'esame procede sulla base di tale elenco.

Se il richiedente non risponde entro il termine o concorda espressamente con la proposta dell'esaminatore, l'esame procede sulla base dell'indicazione dei prodotti proposta dall'esaminatore.

6.1.6 Obiezioni alle indicazioni dei prodotti

Se l'esaminatore solleva un'obiezione, al richiedente saranno concessi due mesi per presentare le sue osservazioni e porre rimedio a eventuali irregolarità constatate (articolo 10, paragrafo 3, REDC).

L'esaminatore può invitare il richiedente a specificare la natura e la finalità dei prodotti per consentire una classificazione adeguata, o può suggerire denominazioni di prodotti da EuroLocarno nell'intento di assistere il richiedente.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine stabilito, l'Ufficio respinge la domanda (articolo 10, paragrafo 4, REDC).

6.1.6.1 Nessuna indicazione dei prodotti

Se la domanda non contiene un'indicazione dei prodotti interessati, l'esaminatore solleva un'obiezione (articolo 36, paragrafo 2, RDC). Tuttavia, se nella descrizione o nel documento di priorità si trova un'indicazione, l'esaminatore la registra come indicazione del prodotto (decisione del 21/03/2011, R 2432/2010-3 – *Kylkropp för elektronikbärare*, punto 14).

6.1.6.2 Indicazione dei prodotti irregolare

L'esaminatore solleva un'obiezione anche quando l'indicazione dei prodotti non permette la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno (articolo 3, paragrafo 3, REDC).

Questo vale quando l'indicazione è troppo vaga o ambigua per consentire di stabilire la natura e lo scopo dei prodotti in questione, come ad esempio *merce, novità, regali, souvenir, accessori per la casa, dispositivi elettrici, ecc.*

Vale anche quando l'indicazione riguarda un servizio invece di un prodotto, per esempio *trasmissione o elaborazione di informazioni.*

6.1.6.3 Evidente mancanza di corrispondenza

Poiché uno degli obiettivi principali dell'indicazione e classificazione dei prodotti è rendere consultabile da terzi il registro dei disegni e modelli comunitari, l'esaminatore solleva un'obiezione laddove l'indicazione del prodotto chiaramente non corrisponde al prodotto così come raffigurato nella riproduzione del disegno o modello.

6.2 Elementi facoltativi

Una domanda può contenere una serie di elementi facoltativi, come elencato nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) e nell'articolo 1, paragrafo 2, REDC, vale a dire:

- una rivendicazione di priorità o di priorità di esposizione;
- una descrizione;
- un'indicazione della classificazione di Locarno dei prodotti contenuti nella domanda;
- la menzione del(degli) ideatore(i);
- una richiesta di differimento.

6.2.1 Priorità e priorità di esposizione

6.2.1.1 Priorità

Principi generali

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può rivendicare la priorità di una o più domande anteriori concernenti lo stesso disegno o modello o modello di utilità depositate in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in o per un altro Stato firmatario di un accordo di reciprocità (articolo 41 RDC, articolo 8 REDC). Questa «priorità di convenzione» dura sei mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità vale come data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 22, nonché dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC (articolo 43, RDC).

Le rivendicazioni di priorità sono soggette ai seguenti requisiti formali:

- la priorità dev'essere rivendicata entro sei mesi dal deposito della prima domanda;
- si può rivendicare la priorità del primo deposito di un disegno o modello di utilità in un Paese che sia membro della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), o in un altro Stato con il quale esista un accordo di reciprocità;
- il richiedente dev'essere lo stesso, oppure bisogna presentare un documento di cessione che evidenzi il diritto del richiedente del disegno comunitario di rivendicare la priorità di una domanda precedente depositata in origine da un altro richiedente;
- la dichiarazione di priorità (contenente la data, il numero ed il Paese del primo deposito) dev'essere presentata non oltre un mese dalla data di deposito della domanda di disegno comunitario;
- gli estremi e la copia autenticata della domanda precedente devono essere presentati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di priorità.

Le rivendicazioni di priorità sono soggette a requisiti sostanziali e formali.

A titolo di requisito sostanziale, il disegno o modello si deve riferire al «medesimo disegno o modello o [...] medesimo modello di utilità» per il quale si rivendica la priorità (articolo 41, paragrafo 1, RDC). Questo significa che l'oggetto della domanda anteriore dev'essere identico a quello del disegno o modello comunitario corrispondente, senza che siano aggiunte o eliminate delle caratteristiche. Tuttavia, una rivendicazione di priorità è valida se la domanda di disegno comunitario e la precedente domanda di disegno o di modello differiscono solo in dettagli insignificanti ai sensi dell'articolo 5, RDC.

Nell'esaminare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, l'Ufficio non verifica se la domanda si riferisce al «medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità» per il quale si rivendica la priorità. Di conseguenza, spetta esclusivamente al richiedente far sì che tale requisito sia soddisfatto, poiché in caso contrario la validità della rivendicazione di priorità potrebbe essere contestata in una fase successiva.

Una rivendicazione di priorità sarà esaminata dall'Ufficio ai fini degli articoli 5, 6 e 7, nonché dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, nel corso di procedimenti di nullità se un terzo ne contesta la validità o se il titolare contesta gli effetti della divulgazione di un disegno o modello, qualora si sia verificata durante il periodo di priorità (cfr. Direttive, Esame delle domande di nullità dei disegni e modelli, paragrafo 5.5.1.8, Divulgazione entro il periodo di priorità).

Nella fase dell'esame di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, l'Ufficio si limiterà a verificare se sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC).

Rivendicazione della priorità

Il richiedente può rivendicare la priorità di una o più domande anteriori relative a disegni o modelli, o modelli di utilità. Quindi è possibile rivendicare la priorità di più domande anteriori laddove due o più disegni o modelli comunitari siano combinati in una domanda multipla.

Se per tutti i disegni e modelli di una domanda multipla si rivendica la priorità della medesima domanda anteriore, occorre contrassegnare la casella «stessa priorità per tutti i disegni/modelli» nel modulo di domanda (cartaceo).

È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato. Per deposito nazionale regolare s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda (articolo 41, paragrafo 3, RDC).

La priorità può essere rivendicata all'atto del deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o entro un periodo di un mese dalla data di deposito. Durante tale periodo di un mese, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui è stata depositata la domanda anteriore (articolo 8, paragrafo 2, REDC).

In mancanza di un'indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione di documenti di priorità entro un mese dalla data di deposito è interpretata come una dichiarazione di priorità.

Se nella domanda non è espressamente indicato che in seguito sarà presentata una rivendicazione di priorità, si procede immediatamente all'esame della domanda e, se non si riscontrano irregolarità, si procede alla registrazione senza attendere un mese per un'eventuale dichiarazione di priorità. Se dopo la registrazione della domanda di disegno o modello comunitario è depositata una dichiarazione di priorità valida, si provvede a iscrivere nel registro un'annotazione corrispondente.

Il richiedente deve fornire all'Ufficio il numero(i) di fascicolo della domanda(e) anteriore(i) e una copia autenticata della(e) stessa(e) (articolo 8, REDC) entro tre mesi dalla data di deposito o, a seconda dei casi, dal ricevimento della dichiarazione di priorità da parte dell'Ufficio.

Irregolarità

L'Ufficio si limita a verificare se sono stati soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC), vale a dire:

- se la priorità è stata rivendicata entro sei mesi dal deposito della prima domanda;
- se la priorità è stata rivendicata all'atto del deposito della domanda o entro un mese dalla data di deposito;
- se i dettagli e la copia autenticata della domanda anteriore sono stati presentati a tempo debito (entro tre mesi dalla data di deposito o, a seconda dei casi, dal ricevimento della dichiarazione di priorità);
- se la domanda anteriore riguarda un disegno o modello o un modello di utilità;
- se la domanda anteriore è stata depositata in un paese aderente alla convenzione di Parigi o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ovvero in un altro Stato firmatario di un accordo di reciprocità;
- se la domanda anteriore era un primo deposito (il che comporterà che una rivendicazione di priorità dovrà essere respinta se la domanda anteriore rivendica a sua volta la priorità (di un'antecedente domanda));
- se il titolare è lo stesso o se un documento di trasferimento stabilisce il diritto del richiedente del disegno o modello comunitario di rivendicare la priorità di una domanda anteriore originariamente depositata da un altro richiedente.

Qualora si riscontrino irregolarità sanabili, l'esaminatore invita il richiedente a porvi rimedio entro due mesi.

Se le irregolarità non vengono o non possono essere sanate entro i termini, l'Ufficio informa il richiedente in merito alla perdita del diritto di priorità e alla possibilità di richiedere una decisione formale (ossia appellabile) su tale perdita (articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 4, RDC, articolo 40, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità che non vengono sanate riguardano solo alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i singoli disegni o modelli in questione (articolo 10, paragrafo 8, REDC).

Se la priorità è rivendicata entro sei mesi dal deposito della prima domanda

L'esaminatore verifica se la data di deposito assegnata al disegno o modello comunitario non supera i sei mesi dalla data di deposito della prima domanda. I richiedenti dovrebbero tenere presente che la data di **deposito** assegnata dall'Ufficio non sempre corrisponde alla data di **ricezione** della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario (si veda il punto 3).

Per accelerare la procedura di registrazione, laddove la data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario superi, indiscutibilmente e irrimediabilmente, il periodo di sei mesi, l'Ufficio respinge la rivendicazione di priorità senza dare notifica formale dell'irregolarità al richiedente.

Se la data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario supera solo leggermente il periodo di sei mesi, l'esaminatore verifica se tale periodo debba essere prorogato ai sensi di una delle condizioni di cui all'articolo 58, REDC.

Il diritto di priorità rivendicato deve sempre riguardare una domanda anteriore che, proprio per questo motivo, non può recare la stessa data della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

Se la priorità è rivendicata all'atto del deposito della domanda o entro un mese dalla data di deposito

L'esaminatore verifica che la priorità sia stata rivendicata entro e non oltre un mese dalla data di deposito del disegno o modello comunitario.

Se i dettagli della domanda anteriore e la copia del documento di priorità sono stati presentati a tempo debito

Quando la priorità è rivendicata all'atto del deposito o presentando una dichiarazione di priorità, il richiedente è tenuto a indicare la data della domanda anteriore e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata (articolo 1, paragrafo 1, lettera f), REDC). L'omissione di tale indicazione, tuttavia, non dà origine a un'obiezione: l'esaminatore attende che sia presentato il documento di priorità.

Il numero di fascicolo e il documento di priorità devono essere presentati entro tre mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o della presentazione della dichiarazione di priorità (articolo 8, REDC).

Il documento di priorità consiste in una copia autenticata della domanda o della registrazione anteriore, rilasciata dall'autorità che ha ricevuto la domanda anteriore e corredata di un certificato attestante la data di deposito di tale domanda. Il documento di priorità può essere presentato in originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se l'originale del documento contiene una riproduzione del disegno o modello a colori, anche la fotocopia dev'essere a colori (decisione n. EX-03-05 del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2003 relativa ai documenti da fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza). Ai richiedenti che rivendicano la priorità di una domanda di brevetto (disegno o modello) statunitense è consentito presentare la copia autenticata della domanda in formato CD-ROM (comunicazione n. 12/04 del Presidente dell'Ufficio del 20/10/2004).

Qualora intenda rivendicare la priorità di un disegno o modello comunitario registrato in precedenza, il richiedente è tenuto a indicare il numero della domanda anteriore e la relativa data di deposito. Non occorrono ulteriori informazioni né documenti (decisione n. EX-03-05 del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2003 relativa ai documenti da fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza).

Se la lingua della domanda anteriore non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, l'esaminatore può invitare il richiedente a presentare una traduzione entro due mesi (articolo 42, RDC). Non occorre che sia tradotto l'intero documento, bensì solo le informazioni che consentono all'esaminatore di verificare la natura del diritto (disegno o modello o modello di utilità), il paese del deposito, il numero di fascicolo, la data di deposito e il nome del richiedente.

Al fine di accelerare la procedura di registrazione, se un esaminatore rileva delle irregolarità nella rivendicazione di priorità procede all'invio di una notifica di irregolarità prima della scadenza del termine per la presentazione di tutti i dati della domanda anteriore, tra cui il numero di fascicolo e il documento di priorità. Il termine per sanare eventuali irregolarità è almeno di tre mesi dalla data di deposito o dalla data di ricezione della dichiarazione di priorità.

Se la domanda anteriore riguarda un disegno o modello o un modello di utilità

È possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore relativa a un disegno o modello o a un modello di utilità, ivi comprese le domande anteriori relative a disegni o modelli comunitari o registrazioni internazionali di disegni o modelli.

Molte legislazioni nazionali non prevedono la protezione dei modelli di utilità, come ad esempio le leggi degli Stati Uniti d'America. Nell'Unione europea i modelli di utilità si possono registrare, tra l'altro, in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Spagna e Ungheria. I modelli di utilità si possono registrare anche in Giappone.

Una rivendicazione di priorità basata su una domanda anteriore di un **brevetto** in linea di principio s'intende respinta. Tuttavia, la priorità di una domanda internazionale presentata ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) può essere rivendicata in quanto l'articolo 2 del PCT contiene una definizione ampia del termine «brevetto» che copre anche i modelli di utilità.

Una rivendicazione di priorità si può basare su una domanda anteriore depositata presso lo United States Patent and Trademark Office (Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, USPTO) solo se l'oggetto della domanda anteriore si riferisce a un «brevetto per un disegno o modello» e non a un «brevetto».

Se la domanda anteriore è stata presentata in un paese aderente alla convenzione di Parigi o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o ancora in un altro Stato firmatario di un accordo di reciprocità

Gli Stati e altri territori elencati in appresso non sono membri di convenzioni pertinenti né beneficiano di accordi di priorità. Di conseguenza, le rivendicazioni di priorità basate su depositi nei seguenti paesi e territori s'intendono respinte:

Abkhazia
Afghanistan (AF)
Anguilla (AI)
Aruba (AW)
Bermuda (BM)
Eritrea (ER)
Etiopia (ET)
Guernsey (Isole del Canale) (GG)
Isole Cayman (KY)
Isole Cook (CK)
Isole Falkland (FK)
Isola di Man (IM)
Isole Marshall (MH)
Isole Pitcairn (PN)
Isole Turks e Caicos (TC)
Isole Vergini britanniche (VG)
Jersey (Isole del Canale) (JE)
Kiribati (KI)
Micronesia (Stati federati di) (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palau (PW)
Saint Helena (SH)
Samoa americane (AS)
Somalia (SO)
Tuvalu (TV)

Al fine di accelerare il procedimento di registrazione, se la domanda anteriore è stata depositata indiscutibilmente e irrimediabilmente in uno dei paesi o territori sopra elencati, l'Ufficio respinge la rivendicazione di priorità senza dare notifica formale dell'irregolarità al richiedente.

Se la domanda anteriore è un primo deposito

In linea di principio, la domanda anteriore dev'essere un primo deposito. L'esaminatore verifica pertanto che il documento di priorità non si riferisca a una priorità rivendicata rispetto a una domanda ancora precedente.

A titolo di eccezione, ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una prima domanda anteriore nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità (articolo 41, paragrafo 4, RDC).

Se il titolare è lo stesso o si è verificata una cessione

La priorità può essere rivendicata dal richiedente che ha presentato la prima domanda o dal suo avente causa. In quest'ultimo caso, la prima domanda dev'essere stata

trasferita prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e occorre fornire la documentazione in tal senso.

Il diritto di priorità in quanto tale può essere trasferito indipendentemente dalla prima domanda. La priorità può essere pertanto accettata anche se i titolari del disegno o modello comunitario e della domanda anteriore sono differenti, purché sia fornita prova della cessione del diritto di priorità. In tal caso, la data di esecuzione della cessione dev'essere anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

Le società controllate o associate del richiedente non sono considerate come la stessa entità giuridica del richiedente del disegno o modello comunitario.

Se, in risposta a un'obiezione dell'esaminatore in merito a una discrepanza tra l'identità del richiedente e quella del titolare della domanda anteriore, il richiedente spiega che tale discrepanza è dovuta a un cambio di ragione sociale, deve presentare entro due mesi un documento attestante tale cambio di ragione sociale.

6.2.1.2 Priorità di esposizione

Principi generali

Per effetto della priorità di esposizione, la data alla quale il disegno o modello è stato esposto in occasione di un'esposizione ufficialmente riconosciuta è considerata la data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6, 7, 22, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC (articolo 43, RDC).

Il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima esposizione ed è tenuto a depositare prova dell'avvenuta esposizione (articolo 44, paragrafi 1 e 2, RDC).

La priorità di esposizione non proroga il termine di sei mesi della «priorità di convenzione» (articolo 44, paragrafo 3, RDC).

Rivendicazione della priorità di esposizione

Come la «priorità di convenzione» (si veda il punto 6.2.1 che precede), la priorità di esposizione può essere rivendicata all'atto del deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario o successivamente. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda (articolo 9, paragrafo 2, REDC).

Entro tre mesi dalla data di deposito o dal ricevimento della dichiarazione di priorità, il richiedente è tenuto a fornire all'Ufficio un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità competente. Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato divulgato nell'ambito dell'esposizione e deve indicare la data di apertura dell'esposizione e, quando questa data e quella del primo utilizzo pubblico non coincidono, anche la data del primo utilizzo pubblico del prodotto. L'attestato deve

essere corredato di una descrizione dell'effettiva divulgazione del prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello, debitamente certificata da detta autorità (articolo 9, paragrafi 1 e 2, REDC).

La priorità può essere concessa solo se la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario è depositata entro sei mesi dalla prima presentazione nel corso di un'esposizione riconosciuta a tale scopo, segnatamente un'esposizione mondiale ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928. Si tratta di esposizioni rare e l'articolo 44, CDR, non contempla la divulgazione in occasione di altre esposizioni nazionali o internazionali. Le esposizioni sono indicate sul sito web del *Bureau International des Expositions* di Parigi: <http://www.bie-paris.org/site/en/>.

Irregolarità

L'Ufficio si limita a verificare se sono stati soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità di esposizione (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC), vale a dire:

- se la data di deposito del disegno o modello comunitario rientra nel termine di sei mesi dalla prima esposizione del prodotto;
- se la priorità è stata rivendicata all'atto del deposito della domanda o entro un mese dalla data di deposito;
- se la domanda o la successiva dichiarazione di priorità contiene informazioni in merito alla denominazione dell'esposizione e alla data della prima esposizione del prodotto;
- se si trattava di un'esposizione mondiale ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928;
- se l'attestato emesso all'esposizione dall'autorità competente è stato presentato entro i termini;
- se il titolare indicato nell'attestato corrisponde al richiedente.

Se si riscontrano irregolarità sanabili, l'esaminatore invita il richiedente a sanarle entro un termine non inferiore al termine di tre mesi per la presentazione dell'attestato di cui sopra.

Se le irregolarità sono insanabili o non vengono sanate entro i termini, l'Ufficio informa il richiedente in merito alla perdita del diritto di priorità e alla possibilità di richiedere una decisione formale (ossia appellabile) in merito a tale perdita (articolo 46, paragrafi 1 e 4, RDC; articolo 40, paragrafo 2, REDC).

Se l'irregolarità riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli di una domanda multipla, il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i disegni o modelli in questione (articolo 10, paragrafo 8, REDC).

6.2.2 Descrizione

La domanda può contenere una descrizione costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione (si veda il punto 3.3.5 che precede). La descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del

disegno o del modello oppure al suo valore tecnico (articolo 1, paragrafo 2, lettera a), REDC).

La descrizione non influisce sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale (articolo 36, paragrafo 6, RDC).

La descrizione può, tuttavia, chiarire la natura o lo scopo di alcune caratteristiche del disegno o modello al fine di superare una possibile obiezione. A titolo di esempio, quando diverse prospettive dello stesso disegno o modello mostrano colori diversi, creando dubbi in merito alla coerenza tra di esse (si veda il punto 5.2.5 che precede), la descrizione può spiegare che i colori del disegno o modello cambiano quando il prodotto nel quale esso è incorporato è in uso.

Le descrizioni presentate dopo la data di deposito della domanda non sono accettate.

Nel registro è riportato il fatto che è stata depositata una descrizione, che tuttavia non viene pubblicata in quanto tale. La descrizione resta comunque parte integrante del fascicolo amministrativo della domanda e viene aperta alla consultazione pubblica di terzi alle condizioni di cui all'articolo 74, RDC e agli articoli 74 e 75, REDC.

6.2.3 Indicazione della classificazione di Locarno

6.2.3.1 Principi generali

Il richiedente può procedere autonomamente alla classificazione dei prodotti indicati nella domanda, conformemente alla classificazione di Locarno (si veda il punto 6.1.4 che precede).

Se il richiedente fornisce una classificazione, i prodotti devono essere raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi e sottoclassi (articolo 3, REDC).

Poiché la classificazione è facoltativa, non si sollevano obiezioni se il richiedente non presenta una classificazione o non raggruppa o ordina i prodotti come richiesto, purché non sussistano obiezioni in merito all'indicazione dei prodotti (punto 4.6 che precede). Se non vengono sollevate obiezioni, l'esaminatore procede d'ufficio alla classificazione dei prodotti, in base alla classificazione di Locarno.

Se il richiedente ha indicato solo la classe principale, senza sottoclassi, l'esaminatore assegna la sottoclasse che appare idonea, alla luce del disegno o modello mostrato nella riproduzione. A titolo di esempio, se una domanda di registrazione di un disegno o modello indica *imballaggi*, secondo la Classe 9 della classificazione di Locarno e il disegno o modello rappresenta una bottiglia, l'esaminatore assegnerà la sottoclasse 09-01 (dal titolo *Bottiglie, flaconi, barattoli, damigiane, recipienti muniti di un sistema a pressione*).

Se il richiedente ha indicato la classificazione sbagliata, l'esaminatore assegna d'ufficio quella corretta.

I prodotti che combinano elementi diversi per svolgere più di una funzione possono essere classificati in tante classi e sottoclassi quante sono le funzioni svolte. A titolo di esempio, l'indicazione del prodotto *Frigoriferi con radio e lettori CD* sarà classificata

alle Classi 14-01 (*Strumenti di registrazione o di riproduzione di suoni o di immagini*), 14-03 (*Strumenti di telecomunicazione e controllo a distanza senza fili, amplificatori radio*) e 15-07 (*Macchine e apparecchiature per la refrigerazione*) della classificazione di Locarno.

6.2.3.2 Domanda multipla e requisito della «unicità della classe»

Se la stessa indicazione del prodotto si applica a tutti i disegni e modelli oggetto di una domanda multipla, nel modulo di domanda (cartaceo) occorre contrassegnare la casella pertinente «Stessa indicazione del prodotto per tutti i disegni e modelli», lasciando in bianco la sezione «Indicazione prodotto(i)» per tutti i disegni e modelli successivi.

Una domanda multipla riguardante più disegni e modelli a carattere non ornamentale viene suddivisa se i prodotti nei quali i disegni o modelli sono destinati ad essere incorporati o ai quali sono destinati ad essere applicati rientrano in più classi della classificazione di Locarno (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, RDC; si veda il punto 7.2.3).

6.2.4 Menzione degli autori o ideatori

La domanda può comprendere

- a) la menzione di uno o più autori/ideatori, o
- b) la designazione di un collettivo di autori/ideatori, o
- c) una dichiarazione secondo cui l'autore/ideatore o il collettivo di autori/ideatori hanno rinunciato al diritto di essere citati (articolo 18, RDC; articolo 1, paragrafo 2, lettera d), REDC).

La menzione, la rinuncia e l'indicazione di uno o più autori/ideatori sono facoltative e non sono soggette a esame.

Occorre indicare se l'autore/ideatore o il collettivo di autori/ideatori è lo stesso per tutti i disegni o modelli oggetto di una domanda multipla contrassegnando la casella «Stesso autore per tutti i disegni/modelli» nel modulo di domanda (cartaceo).

Poiché il diritto alla menzione in quanto autore o ideatore non è limitato nel tempo, il nome dello stesso può essere inserito nel registro anche dopo la registrazione del disegno o modello (articolo 69, paragrafo 2, lettera j), REDC).

6.2.5 Richiesta di differimento

6.2.5.1 Principi generali

Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario registrato sia differita per un periodo di **trenta mesi** a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità (articolo 50, paragrafo 1, RDC).

Se non si riscontrano irregolarità, il disegno o modello comunitario viene registrato. Le informazioni pubblicate nella parte A.2 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari comprendono il numero di fascicolo, la data di deposito, la data di iscrizione nel registro, il numero di registrazione, il nome e l'indirizzo del titolare e il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, se del caso. Non sono pubblicati altri particolari, quali la riproduzione del disegno o modello o l'indicazione dei prodotti (articolo 14, paragrafo 3, REDC).

In ogni caso, l'intero fascicolo può essere consultato da terzi che abbiano ottenuto il preventivo consenso del richiedente o che possano provare di avervi un interesse legittimo (articolo 74, paragrafi 1 e 2, RDC).

In particolare, sussiste un interesse legittimo laddove un interessato provi che il titolare del disegno o modello comunitario registrato la cui pubblicazione è differita ha intrapreso azioni intese a far valere nei suoi confronti i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario.

Durante il periodo di differimento della pubblicazione di un disegno o modello non è emesso alcun certificato di registrazione. Il titolare della registrazione di un disegno o modello soggetto a differimento tuttavia può richiedere un estratto autentificato o non autentificato della registrazione, contenente la riproduzione del disegno o modello o altri particolari che possano rivelarne l'aspetto (articolo 73, lettera b), REDC), al fine di invocare i propri diritti nei confronti di terzi (articolo 50, paragrafo 6, RDC).

La procedura descritta nella presente sezione **non** si applica alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea (si veda il punto 12 che segue).

6.2.5.2 Richiesta di differimento

Il differimento della pubblicazione dev'essere richiesto all'atto del deposito della domanda (articolo 50, paragrafo 1, RDC). Richieste successive non saranno accettate, anche se pervenute nello stesso giorno.

I richiedenti devono sapere che i disegni o modelli possono essere registrati e ammessi alla pubblicazione entro due giorni lavorativi e talvolta persino il giorno stesso del ricevimento della domanda (si veda il punto 2.7.1. che precede). Se, per errore, una domanda non contiene una richiesta di differimento, dev'essere ritirata per impedirne la pubblicazione. Considerando la rapidità delle procedure di registrazione e pubblicazione, il ritiro della domanda deve avvenire *immediatamente* dopo il deposito. Inoltre, il richiedente deve contattare un esaminatore il giorno stesso del ritiro.

Una richiesta di differimento della pubblicazione può interessare solo alcuni disegni o modelli di una domanda multipla. In questo caso, i disegni o modelli oggetto del differimento devono essere chiaramente identificati contrassegnando la casella «Richiesta di differimento della pubblicazione» sul modulo (cartaceo) o la casella «Pubblicazione da differire» (deposito elettronico) per ogni singolo disegno o modello.

Il richiedente deve pagare una tassa per il differimento della pubblicazione unitamente alla tassa di registrazione (si veda il punto 8 che segue). Il pagamento della tassa di pubblicazione è facoltativo nella fase del deposito.

6.2.5.3 Richiesta di pubblicazione

All'atto della richiesta, o comunque almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi (ossia l'ultimo giorno del ventisettesimo mese dopo la data di deposito o di priorità, secondo il caso) il richiedente deve ottemperare a quelle che sono note come «condizioni della richiesta di pubblicazione» (articolo 15, REDC), ossia:

- pagare la tassa di pubblicazione per il disegno o modello oggetto del differimento (si veda il punto 8);
- qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione a termini dell'articolo 5, REDC (si veda il punto 3.3.5. che precede), depositare una riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4, REDC (si veda il punto 5);
- in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni o modelli tra quelli indicati come soggetti a differimento sono da pubblicare o sono oggetto di rinuncia, oppure per quali disegni o modelli deve continuare il differimento a seconda dei casi.

Se il titolare del disegno o modello comunitario notifica all'Ufficio, **in qualsiasi momento prima che siano scaduti i ventisette mesi**, la propria intenzione di pubblicare il disegno o modello («richiesta di pubblicazione anticipata»), è tenuto a specificare se la pubblicazione debba avvenire non appena si è tecnicamente possibile (articolo 16, paragrafo 1, REDC) o alla scadenza del periodo di differimento di trenta mesi. In assenza di una richiesta specifica del richiedente, il disegno o modello viene pubblicato alla scadenza del periodo di differimento.

Qualora il titolare, nonostante una precedente richiesta di pubblicazione, decida che il disegno o modello non debba essere pubblicato, è tenuto a presentare una richiesta scritta di rinuncia ben prima della data della pubblicazione. Eventuali tasse di pubblicazione già pagate non vengono restituite.

6.2.5.4 Rispetto dei termini

I titolari di disegni o modelli comunitari devono essere consapevoli del fatto che l'Ufficio non pubblica alcun avviso in merito alla scadenza del periodo di ventisette mesi entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni della richiesta di pubblicazione. Spetta pertanto al richiedente (o, se del caso, al suo rappresentante) assicurarsi che siano rispettati i termini.

Occorre prestare particolare attenzione laddove sia stata rivendicata una data di priorità al momento del deposito o successivamente, poiché tale data determina i termini applicabili al differimento. Inoltre, i termini applicabili al differimento possono variare per ciascun disegno o modello di una registrazione multipla se per ogni singolo disegno o modello sono rivendicate date di priorità diverse.

Se non viene rispettato il termine per soddisfare le condizioni della richiesta di pubblicazione, con conseguente perdita di diritti, il titolare del disegno o modello comunitario può presentare una richiesta di *restitutio in integrum* (articolo 67, RDC; cfr. anche Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in integrum).

6.2.5.5 Irregolarità

Irregolarità nella fase di esame

Se le informazioni contenute nella domanda sono contraddittorie (per esempio, è stata pagata la tassa di differimento ma il richiedente non ha contrassegnato la casella «Richiesta di differimento della pubblicazione») o incoerenti (per esempio, l'importo della tassa di differimento pagato per una domanda multipla non corrisponde al numero di disegni o modelli oggetto del differimento) l'esaminatore emette una lettera di notifica di irregolarità, invitando il richiedente a confermare la richiesta di differimento e, se del caso, a specificare a quali disegni o modelli di una domanda multipla si riferisce e/o a versare le tasse corrispondenti.

Irregolarità relative alle «condizioni della richiesta di pubblicazione»

Se, una volta scaduto il periodo di ventisette mesi successivo alla data di deposito o di priorità della registrazione del disegno o modello comunitario, il titolare non ha soddisfatto le condizioni relative alla richiesta di pubblicazione, l'esaminatore emette una notifica di irregolarità che stabilisce un termine di due mesi per porvi rimedio (articolo 15, paragrafo 2, REDC).

Qualora l'irregolarità riguardi il pagamento delle tasse di pubblicazione, il richiedente è tenuto a pagare l'importo corretto maggiorato delle tasse per il pagamento tardivo (vale a dire 30 EUR per disegno o modello e, nel caso di una domanda multipla, il 25 % delle tasse per la pubblicazione di ciascun disegno o modello aggiuntivo; articolo 15, paragrafo 4, REDC; articoli 8 e 10 dell'Allegato al RTDC).

I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che il termine stabilito dall'esaminatore non può essere prorogato oltre il periodo di differimento di trenta mesi (articolo 15, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità non vengono sanate entro i termini stabiliti, il disegno o modello comunitario registrato oggetto del differimento viene considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal RDC (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), REDC).

Dopo la scadenza del periodo di differimento di trenta mesi, l'esaminatore ne dà notifica al titolare.

Nel caso di una «richiesta di pubblicazione anticipata» (si veda il punto 6.2.5.3), se non sono soddisfatte le condizioni della richiesta di pubblicazione, tale richiesta si considera come non presentata (articolo 15, paragrafo 3, lettera b), REDC). L'eventuale tassa di pubblicazione già pagata è rimborsata. Se mancano ancora più di tre mesi alla scadenza del periodo di ventisette mesi, il titolare può comunque presentare un'altra richiesta di pubblicazione.

Se l'irregolarità riguarda un pagamento insufficiente a coprire le tasse di pubblicazione per tutti i disegni e modelli oggetto di differimento nell'ambito di una domanda multipla, comprese eventuali tasse per pagamento tardivo, i disegni o modelli che non sono coperti dall'importo pagato si considerano privi fin dall'inizio degli effetti specificati nel RDC. Se il titolare non ha chiarito quali disegni o modelli s'intendono coperti dall'importo pagato, l'esaminatore considera i disegni o modelli nell'ordine numerico progressivo (articolo 15, paragrafo 4, REDC).

Pubblicazione successiva al differimento

Se non vi sono irregolarità o se eventuali irregolarità sono state sanate entro i termini, la registrazione viene pubblicata nella parte A.1 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari.

La pubblicazione, a richiesta del titolare, può riguardare solo una parte dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla.

La pubblicazione contiene la menzione del fatto che è stato richiesto il differimento nonché, all'occorrenza, che è stato inizialmente depositato un campione (articolo 16, REDC).

7 Domande multiple

7.1 Principi generali

Per domanda multipla s'intende la richiesta della registrazione di più di un disegno o modello nell'ambito della stessa domanda. Ogni disegno o modello incluso in una domanda o registrazione multipla viene esaminato e trattato separatamente. In particolare, ciascun disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere compreso in una procedura di esecuzione forzata o d'insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo (articolo 37, paragrafo 4, RDC).

Le domande multiple sono soggette a specifiche tasse di registrazione e pubblicazione, che diminuiscono in proporzione al numero di disegni o modelli interessati (si veda il punto 8 che segue).

7.2 Requisiti formali che si applicano alle domande multiple

7.2.1 Requisiti generali

Tutti i disegni o modelli di una domanda multipla devono avere gli stessi titolari e gli stessi rappresentanti (se del caso).

Il numero di disegni o modelli contenuti in una domanda multipla è illimitato. Non occorre che i disegni o modelli siano correlati o altrimenti simili in termini di aspetto, natura o scopo.

Il numero di disegni o modelli non dev'essere confuso con il «numero di prospettive» che riproducono i disegni o modelli (si veda il punto 5.1 che precede).

I richiedenti devono numerare i disegni o modelli contenuti in una domanda multipla in ordine progressivo con cifre arabe (articolo 2, paragrafo 4, REDC).

Occorre fornire una riproduzione idonea di ciascun disegno o modello contenuto in una domanda multipla (si veda il punto 5 che precede) nonché un'indicazione del prodotto nel quale il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato (articolo 2, paragrafo 3, REDC, si veda il punto 6.1.4 che precede).

7.2.2 Esame separato

Ciascun disegno o modello di una domanda multipla è esaminato separatamente. Se un'irregolarità concernente alcuni disegni o modelli contenuti in una domanda multipla non viene sanata entro i termini stabiliti dall'Ufficio, la domanda è respinta nella misura in cui sono interessati tali disegni o modelli (articolo 10, paragrafo 8, REDC).

Le decisioni in merito alla registrazione o al rifiuto dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla sono rese tutte contemporaneamente.

Anche se alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla soddisfano già i requisiti sostanziali e formali, non sono registrati finché non vengono sanate eventuali irregolarità concernenti altri disegni o modelli ovvero se i disegni o modelli in questione sono stati respinti mediante decisione di un esaminatore.

7.2.3 Requisito dell'«unicità della classe»

7.2.3.1 Principio

Di norma tutti i prodotti indicati relativamente ai disegni o modelli contenuti in una domanda multipla devono appartenere alla stessa classe tra le 32 della classificazione di Locarno.

A titolo di eccezione, l'indicazione *Ornamenti o Prodotto/i X (Ornamenti per -)* nella Classe 32-00 si può combinare con le indicazioni dei prodotti rientranti in un'altra classe della classificazione di Locarno.

7.2.3.2 Prodotti diversi da ornamenti o decorazioni

I prodotti indicati per ciascun disegno o modello in una domanda multipla possono differire da quelli indicati per altri.

Tuttavia, fatta eccezione per *gli ornamenti* (si veda il punto 7.2.3.3 che segue), tutti i prodotti indicati per ogni singolo disegno o modello contenuto in una domanda multipla devono appartenere alla stessa classe della classificazione di Locarno (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, REDC). Questo requisito dell'«unicità della classe» s'intende rispettato anche se i prodotti appartengono a diverse sottoclassi della stessa classe della classificazione di Locarno.

A titolo di esempio, una domanda multipla è accettabile se contiene un disegno o modello con l'indicazione *Veicoli a motore* (Classe 12, sottoclasse 08) e un disegno o modello con l'indicazione *Interni di veicoli* (Classe 12, sottoclasse 16), o se entrambi i disegni o modelli indicano entrambi i termini. Si tratta di un esempio di due disegni o modelli appartenenti a diverse sottoclassi della stessa classe, precisamente la Classe 12 della classificazione di Locarno.

Tuttavia, verrebbe sollevata un'obiezione se, nell'esempio che precede, i prodotti indicati fossero *Veicoli a motore* (Classe 12, sottoclasse 08) e *Dispositivi d'illuminazione per veicoli*, poiché il secondo termine appartiene alla Classe 26,

sottoclasse 06 della classificazione di Locarno. L'esaminatore in tal caso richiederebbe la suddivisione della domanda multipla, come spiegato al punto 7.2.3.4 che segue.

Una domanda multipla può essere suddivisa solo in presenza di una irregolarità concernente il requisito dell'«unicità della classe» (articolo 37, paragrafo 4, RDC).

7.2.3.3 Ornamenti o decorazioni

Gli ornamenti o decorazioni sono elementi decorativi che possono essere applicati sulla superficie di vari prodotti senza alterarne i contorni. Può trattarsi di un motivo bidimensionale o di una modanatura o un intaglio tridimensionale, dove il disegno o modello risalta su una superficie piatta.

Benché l'ornamento di per se stesso sia un prodotto ai sensi della Classificazione di Locarno (Classe 32), il suo scopo primario è quello di costituire una delle caratteristiche di altri prodotti.

Una domanda multipla può quindi combinare disegni o modelli relativi a ornamenti o decorazioni con disegni o modelli relativi a prodotti come quelli ai quali si applicano tali ornamenti o decorazioni, purché tutti i prodotti appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno.

Per alcuni disegni o modelli, l'indicazione *Ornamenti o Prodotto/i X (Ornamenti per -)* di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno è neutra e pertanto non viene considerata allo scopo di verificare se l'indicazione del prodotto per i disegni o modelli rimanenti soddisfa il requisito dell'«unicità della classe».

Lo stesso ragionamento si applica alle seguenti indicazioni dei prodotti nella Classe 32 della classificazione di Locarno: *simboli grafici, logo, motivi decorativi per superfici*.

A titolo di esempio, una domanda multipla è accettabile se riunisce disegni o modelli per *Ornamenti o Porcellane (Ornamenti per -)* nella Classe 32 con disegni o modelli che riproducono pezzi di un servizio da tè per *Porcellane* nella Classe 7, sottoclasse 01. Tuttavia, se per uno di questi disegni o modelli l'indicazione del prodotto fosse *Biancheria (- da tavola)*, verrebbe sollevata un'obiezione in quanto tale prodotto rientra in una classe diversa, vale a dire la Classe 6, sottoclasse 13, della classificazione di Locarno.

Se il richiedente ha indicato il prodotto come *Ornamenti o Prodotto/i X (Ornamenti per -)*, l'esaminatore procede a un esame sommario del disegno o modello in questione per verificarne la natura decorativa/ornamentale. Se l'esaminatore è d'accordo sulla sua natura decorativa/ornamentale, il prodotto è classificato nella Classe 32.

Qualora l'esaminatore non concordi sulla natura decorativa/ornamentale del disegno o modello, procede all'invio di una notifica di irregolarità sulla base di un'evidente mancanza di corrispondenza tra i prodotti indicati e il disegno o modello (si veda il punto 6.1.6.3 che precede).

Se la riproduzione del disegno o modello non si limita a rappresentare l'ornamento, ma raffigura anche il prodotto al quale è applicato, senza che i contorni siano oggetto di rinuncia, tale prodotto si deve aggiungere all'elenco dei prodotti e la classificazione dev'essere modificata di conseguenza (si veda il punto 6.1.4.4).

Questo può dare origine a un'obiezione se una domanda multipla riunisce una serie di disegni o modelli applicati a prodotti rientranti in classi diverse della classificazione di Locarno.

7.2.3.4 Irregolarità

Si ipotizzi a titolo di esempio che tre disegni o modelli che riproducono delle automobili siano riuniti in una domanda multipla e che l'indicazione del prodotto per ciascun disegno modello sia *Automobili* (sottoclasse 12-08) e *Modellini in scala* (sottoclasse 21-01).

L'esaminatore solleva un'obiezione e invita il richiedente a:

- eliminare alcune indicazioni del prodotto, cosicché i prodotti rimanenti si possano classificare in un'unica classe di Locarno; o
- suddividere la domanda in due domande multiple per ognuna delle classi interessate, pagando le soprattasse corrispondenti; o
- suddividere la domanda in tre domande singole per ciascun disegno o modello interessato, pagando le soprattasse corrispondenti.

In alcuni casi, non è possibile eliminare le indicazioni del prodotto, per esempio quando un dato prodotto dev'essere classificato in due o più classi in quanto svolge una pluralità di funzioni (si veda il punto 6.2.3.1).

Il richiedente è invitato a ottemperare alla richiesta dell'esaminatore entro un termine di due mesi e a versare l'importo complessivo delle tasse per tutte le domande originate dalla suddivisione della domanda multipla o a eliminare alcuni prodotti al fine di soddisfare il requisito dell'«unicità della classe».

L'importo totale da versare è calcolato dall'esaminatore e comunicato al richiedente nell'ambito della relazione d'esame. L'esaminatore propone l'opzione meno dispendiosa tra le due disponibili, vale a dire suddividere la domanda multipla in un numero di domande corrispondente a quello delle classi di Locarno interessate oppure in un numero di domande corrispondente a quello dei disegni o modelli interessati.

Se il richiedente non pone rimedio alle irregolarità entro i termini, la domanda multipla è respinta **integralmente**.

8 Pagamento delle tasse

8.1 Principi generali

Le domande di registrazione di disegni o modelli comunitari sono soggette a diverse tasse, che il richiedente è tenuto a pagare **all'atto del deposito** (articolo 6, paragrafo 1, REDC), tra cui la tassa di registrazione e la tassa di pubblicazione ovvero, se la domanda comprende una richiesta di differimento della pubblicazione, la tassa di differimento.

In caso di domande multiple, sono dovute soprattasse di registrazione, pubblicazione o differimento per ciascun disegno o modello aggiuntivo. Se il pagamento non è stato

effettuato all'atto del deposito della domanda, sono dovute anche le tasse per il pagamento tardivo.

In caso di differimento, all'atto del deposito i richiedenti possono scegliere di pagare anche la tassa di pubblicazione oltre alle tasse di registrazione e di differimento.

Si veda il punto 12.1.2.3 Tasse per le tasse previste per domande internazionali di disegno che designano l'Unione Europea.

8.2 Divisa e importi

Le tasse devono essere pagate in euro. I pagamenti effettuati in altre divise non sono accettati.

Le tasse relative al deposito di una domanda sono le seguenti:

Tasse di registrazione

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello in una domanda multipla	230 EUR
Dal 2° al 10° disegno o modello in una domanda multipla	115 EUR per disegno o modello
Dall'11° disegno o modello in poi in una domanda multipla	50 EUR per disegno o modello

Tasse di pubblicazione

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello da pubblicare in una domanda multipla	120 EUR
Dal 2° al 10° disegno o modello da pubblicare in una domanda multipla	60 EUR per disegno o modello
Dall'11° disegno o modello in poi da pubblicare in una domanda multipla	30 EUR per disegno o modello

Tasse di differimento (quando è richiesto il differimento della pubblicazione)

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	40 EUR
Dal 2° al 10° disegno o modello con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	20 EUR per disegno o modello
Dall'11° disegno o modello in poi con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	10 EUR per disegno o modello

Esempio di tasse dovute per il deposito di una domanda multipla quando il differimento della pubblicazione è richiesto solo per alcuni disegni o modelli:

Numero disegno o modello	Differimento	Tassa di registrazione	Tassa di pubblicazione	Tassa di differimento
xxxxxxx-0001	Si	230 EUR	-	40 EUR
xxxxxxx-0002	Si	115 EUR	-	20 EUR
xxxxxxx-0003	No	115 EUR	120 EUR	-

xxxxxxx-0004	No	115 EUR	60 EUR	-
xxxxxxx-0005	No	115 EUR	60 EUR	-

Qualora, dopo la registrazione, si richieda la pubblicazione del disegno o modello xxxxxxx-0001, quest'ultimo in effetti sarà il quarto disegno o modello a essere pubblicato e la relativa tassa di pubblicazione sarà di 60 EUR.

8.3 Modalità di pagamento, dettagli del pagamento e rimborsi

Le modalità di pagamento, i dettagli del pagamento e le condizioni per il rimborso di tasse pagate sono illustrati nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

Le tasse sono rimborsate quando la domanda viene ritirata o respinta senza che sia stata assegnata una data di deposito (domanda «non trattata come domanda di disegno o modello comunitario»).

L'Ufficio inoltre rimborsa gli importi pagati che sono insufficienti per coprire le tasse di registrazione e pubblicazione (o differimento) per il disegno o modello o almeno per un disegno o modello di una domanda multipla.

9 Ritiri e correzioni

9.1 Introduzione

Il richiedente può, in qualsiasi momento nel corso dell'esame, ritirare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli ivi contenuti. Le correzioni sono consentite solo in alcune situazioni specifiche.

Eventuali correzioni o modifiche al registro e/o alla pubblicazione, ossia dopo che il disegno o modello è stato registrato dall'esaminatore, devono essere trattate a norma del punto 11 che segue.

9.2 Ritiro della domanda

Prima della registrazione, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli presentati (articolo 12, paragrafo 1, REDC). L'esaminatore invia una conferma del ritiro.

Le richieste di ritiro devono essere presentate in forma scritta e comprendere:

- il numero di fascicolo della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, se la richiesta di ritiro è presentata prima che sia stato assegnato un numero, eventuali informazioni che consentano di identificare la domanda, come il numero di riferimento del richiedente/rappresentante e/o il numero di fascicolo provvisorio indicato nella ricevuta automatica per le domande presentate tramite il sistema di deposito elettronico;

- nel caso di una domanda multipla, un'indicazione dei disegni o modelli che il richiedente intende ritirare, se sono solo alcuni; e
- il nome e l'indirizzo del richiedente e/o, se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante.

La «data del ritiro» è la data alla quale l'Ufficio riceve la richiesta di ritiro.

Le tasse non saranno rimborsate dopo l'assegnazione di una data di deposito, salvo nei casi in cui l'importo delle tasse pagate dal richiedente sia insufficiente a coprire le tasse di registrazione e pubblicazione (o differimento, a seconda dei casi) per il disegno o modello, o per almeno per un disegno o modello di una domanda multipla.

Le richieste di ritiro pervenute all'Ufficio a partire dalla data di registrazione del disegno o modello saranno trattate come istanze di rinuncia.

Le richieste di ritiro pervenute all'Ufficio alla data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello saranno accettate anche se la registrazione avviene nello stesso giorno.

9.3 Correzioni alla domanda

9.3.1 Elementi soggetti a correzione

Possono essere corretti unicamente, su richiesta del richiedente, il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti (articolo 12, paragrafo 2, REDC).

A parte il nome e l'indirizzo del richiedente o del suo rappresentante, gli elementi che possono essere corretti su richiesta del richiedente, laddove contengano errori ortografici o di duplicazione o errori manifesti, sono i seguenti:

- la data di deposito, se la domanda è stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP), previa notifica da parte dell'ufficio interessato in merito a un errore concernente la data di ricezione;
- il nome dell'ideatore o del collettivo di ideatori;
- la seconda lingua;
- l'indicazione del(i) prodotto(i);
- la classificazione di Locarno del(i) prodotto(i) oggetto della domanda;
- il paese, la data e il numero della domanda anteriore laddove sia rivendicata la priorità di convenzione;
- il nome, il luogo e la data della prima esposizione del disegno o modello laddove sia rivendicata la priorità di esposizione;
- la descrizione.

9.3.2 Elementi che non si possono correggere

In linea di principio, la riproduzione del o dei disegni o modelli non può essere alterata dopo la presentazione della domanda (articolo 12, paragrafo 2, REDC). La presentazione di ulteriori prospettive o il ritiro di alcune prospettive in una fase

successiva non sono consentiti, salvo esplicita richiesta o proposta dell'Ufficio (si vedano i punti 5.2 e 5.5 che precedono).

Se una correzione modifica la riproduzione del disegno o modello, il richiedente viene informato del fatto che la sua richiesta non è ammissibile. Spetta al richiedente decidere se dare seguito al processo di registrazione o depositare una nuova domanda, per la quale sarà tenuto a pagare le tasse applicabili.

9.3.3 Procedura di richiesta della correzione

L'istanza di correzione della domanda deve recare:

- a) il numero di fascicolo della domanda;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante;
- d) l'indicazione dell'elemento della domanda da correggere e la versione corretta di tale elemento.

Per la correzione di uno stesso elemento in due o più domande dello stesso richiedente può essere presentata un'unica istanza.

Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l'esaminatore invia la conferma della correzione.

Le correzioni e le modifiche successive alla registrazione sono trattate dal dipartimento Supporto alle operazioni (si veda il punto 11 che segue).

9.3.4 Irregolarità

Se l'istanza di correzione non soddisfa i requisiti di cui sopra e l'irregolarità riscontrata può essere sanata, l'esaminatore invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se l'irregolarità non è sanata entro tale termine, l'esaminatore respinge l'istanza di correzione.

Le istanze di correzione che avrebbero l'effetto di modificare la riproduzione del disegno o modello sono respinte irrevocabilmente.

Non sono ammesse le descrizioni presentate dopo la data di deposito della domanda (si veda il punto 6.2.2 che precede). Le istanze di correzione che comportano la presentazione di una descrizione dopo la data di deposito della domanda vengono pertanto respinte.

10 Registrazione, pubblicazione e certificati

10.1 Registrazione

Una volta completato l'esame degli impedimenti assoluti e delle formalità, l'esaminatore deve accertarsi che siano presenti tutte le informazioni di cui all'articolo 14, REDC, vale a dire (i dati che devono essere obbligatoriamente indicati nella domanda sono evidenziati in grassetto):

- a) la data di deposito della domanda;
- b) il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei singoli disegni o modelli in caso di domanda multipla;
- c) la data di pubblicazione della registrazione;
- d) **il nome, l'indirizzo e la nazionalità del richiedente e lo Stato in cui lo stesso ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;**
- e) **il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante**, qualora non si tratti di un dipendente che agisca in veste di rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, RDC; qualora vi siano più rappresentanti, si iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti da «et al.»; nel caso di un'associazione di rappresentanti, si iscrivono soltanto la denominazione e l'indirizzo dell'associazione;
- f) **la riproduzione del disegno o modello;**
- g) **l'indicazione del(i) prodotto(i)**, preceduta dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati di conseguenza;
- h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell'articolo 42, RDC;
- i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a norma dell'articolo 44, RDC;
- j) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione secondo cui l'ideatore o il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venire citati;
- k) **la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua** indicata dal richiedente nella domanda a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, RDC;
- l) la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della registrazione;
- m) la menzione di un'eventuale domanda di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, RDC, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;
- n) la menzione del deposito di un campione ai sensi dell'articolo 5, REDC;
- o) la menzione della presentazione di una descrizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), REDC;
- p) la menzione del fatto che la riproduzione del disegno o modello contiene un elemento verbale.

Se tutte le voci dell'elenco riepilogativo sono presenti, l'esaminatore verifica se tutte le relative tasse sono state pagate.

Se non si riscontrano irregolarità, la domanda viene registrata.

10.2 Pubblicazione

10.2.1 Principi generali

Tutti i disegni o modelli comunitari registrati sono pubblicati nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, pubblicato esclusivamente in formato elettronico sul sito web dell'UAMI.

Tuttavia, le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea sono pubblicate dall'OMPI (*Hague Express Bulletin*) (si veda il punto 12 che segue).

Se la domanda non contiene richieste di differimento della pubblicazione, quest'ultima ha luogo immediatamente dopo la registrazione. La pubblicazione è quotidiana.

Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, quest'ultima è effettuata nella parte A.2 del Bollettino ed è limitata alle seguenti informazioni: numero del disegno o modello, data di deposito, data di registrazione e nomi del richiedente e del rappresentante, se del caso.

Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione solo per alcuni dei disegni o modelli presentati in una domanda multipla, la pubblicazione completa è limitata ai disegni o modelli non interessati dal differimento.

10.2.2 Formato e struttura della pubblicazione

Il Bollettino dei disegni e modelli comunitari è disponibile in due formati:

- HTML;
- PDF.

Entrambi i formati sono ugualmente validi ai fini della pubblicazione e della consultazione.

Il Bollettino dei disegni e modelli comunitari comprende le quattro parti che seguono:

- la **parte A** tratta delle registrazioni dei disegni o modelli comunitari ed è costituita da tre sezioni:
 - parte A.1: registrazioni dei disegni o modelli comunitari ai sensi degli articoli 48 e 50, RDC;
 - parte A.2: registrazioni dei disegni o modelli comunitari con richiesta di differimento e prima pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, RDC e dell'articolo 14, paragrafo 3, REDC;
 - parte A.3: errori nella parte A (errori compiuti nelle registrazioni). A.3.1: errori assoluti; A.3.2: errori relativi.
- La **parte B** riguarda le iscrizioni nel registro successive alla registrazione, quali modifiche, trasferimenti, licenze, ecc., ed è costituita da otto sezioni:
 - parte B.1: errori;
 - parte B.2: trasferimenti;
 - parte B.3: procedimenti di nullità e di rivendicazione della titolarità;
 - parte B.4: rinunce e disegni o modelli privi di effetti;
 - parte B.5: licenze;
 - parte B.6: diritti reali;
 - parte B.7: procedure di insolvenza;
 - parte B.8: provvedimenti di esecuzione forzata (pignoramenti).
- La **parte C** riguarda i rinnovi e le informazioni sulle registrazioni scadute ed è suddivisa in tre sezioni:
 - parte C.1: rinnovi conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, RDC, e all'articolo 69, paragrafo 3, lettera m), REDC;
 - parte C.2: registrazioni scadute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera n), REDC;
 - parte C.3: correzione di errori nei rinnovi e nelle registrazioni scadute.

- La **parte D** riguarda la *restitutio in integrum* (articolo 67, RDC) ed è suddivisa in due sezioni:
 - parte D.1: *restitutio in integrum*;
 - parte D.2: correzione di errori nella parte D.

Nel Bollettino, in conformità allo standard OMPI ST.80, ciascuna voce è preceduta dal **codice INID** di riferimento. Le informazioni sono all'occorrenza pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE (articolo 70, paragrafo 4, REDC).

I **codici INID** utilizzati per le voci pubblicate, per esempio, nella parte A.1 del Bollettino sono i seguenti:

21	Numero di fascicolo
25	Lingua di deposito e seconda lingua
22	Data di deposito
15	Data di iscrizione nel registro
45	Data di pubblicazione
11	Numero di registrazione
46	Data di scadenza del periodo di differimento
72	Nome(i) del o degli autori/ideatori o del collettivo di autori/ideatori
73	Nome e domicilio del titolare
74	Nome e domicilio professionale del rappresentante
51	Classificazione di Locarno
54	Indicazione del o dei prodotti
30	Paese, data e numero della domanda la cui priorità è rivendicata (priorità di convenzione)
23	Nome, luogo e data in cui il disegno o modello è stato esposto per la prima volta (priorità di esposizione)
29	Indicazione che si è provveduto a depositare un campione
57	Indicazione che si è provveduto a depositare una descrizione
55	Riproduzione del disegno o modello

La pubblicazione avviene in tutte le lingue dell'UE che sono ufficiali alla data della domanda.

10.3 Certificato di registrazione

Il certificato di registrazione è rilasciato dopo la pubblicazione completa del disegno o modello comunitario registrato (pubblicazione nella parte A.1).

Tuttavia, l'Ufficio non rilascia certificati di registrazione per le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea (si veda il punto 12 che segue).

Dal 15/11/2010 i certificati di registrazione sono rilasciati esclusivamente in forma di certificati elettronici online. I titolari di disegni o modelli comunitari registrati sono invitati a scaricare il certificato dal giorno successivo alla pubblicazione, servendosi dello strumento 'eSearch plus' disponibile sul sito dell'UAMI. Non vengono rilasciate copie cartacee del certificato di registrazione. Tuttavia, è possibile richiedere copie autenticate o non autenticate del certificato.

Il certificato contiene tutte le informazioni inserite nel registro dei disegni e modelli comunitari alla data della registrazione. Non sono rilasciati nuovi certificati a seguito di

modifiche apportate nel registro dopo la data della registrazione. Tuttavia, è possibile richiedere un estratto del registro che rispecchia lo status amministrativo corrente del disegno o modello.

A seguito della pubblicazione di un errore relativo individuato in una registrazione di un disegno o modello (parte A.3.2) o a seguito della pubblicazione di un errore relativo individuato in un'iscrizione (parte B.1.2) è rilasciato un certificato corretto. Per errore relativo s'intende un errore imputabile all'Ufficio che modifica la portata della registrazione.

11 Correzioni e modifiche nel registro e nella pubblicazione di registrazioni di disegni o modelli comunitari

11.1 Correzioni

11.1.1 Principi generali

Possono essere corretti unicamente, su richiesta del richiedente e a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l'indirizzo del richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti (articolo 12, paragrafo 2, REDC) (decisione del 03/12/2013, R 1332/2013-3 – *Adattatori*, punti 14 e seg.). La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.

L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello o nella pubblicazione della registrazione, di propria iniziativa o su richiesta del titolare (articolo 20, REDC). La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.

Una richiesta di correzione di errori imputabili all'Ufficio può riferirsi esclusivamente al contenuto della pubblicazione della registrazione (articoli 49, 73 e 99, RDC; articoli 14 e 70, REDC) e alle iscrizioni nel registro (articoli 48, 72 e 99 RDC; articoli 13 e 69, REDC).

Salvo nei casi in cui sia stato l'Ufficio stesso a fare un errore nel pubblicare la riproduzione del disegno o modello (per esempio deformando o troncando la riproduzione), al titolare non è consentito di richiedere la correzione del proprio disegno o modello comunitario se questo ha l'effetto di alterare la riproduzione (articolo 12, paragrafo 2, REDC) (cfr. decisione del 03/12/2013, R 1332/2013-3 – *Adattatori*, punti 14 e seg.).

Le correzioni sono apportate non appena si individua l'errore, anche anni dopo la prima iscrizione nel registro, se del caso.

11.1.2 Istanza di correzione

Ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 19, REDC, le istanze di correzione di errori nel registro e nella pubblicazione della registrazione devono recare:

- a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare iscritti nel registro o il nome del titolare e il numero di identificazione assegnatogli dall'Ufficio;

- c) se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante ovvero il nome del rappresentante e il numero di identificazione assegnatogli dall'Ufficio; e
- d) l'indicazione dell'iscrizione nel registro e/o del contenuto della pubblicazione della registrazione da correggere e la versione corretta dell'elemento in questione.

Può essere presentata un'unica richiesta di correzione di errori in due o più registrazioni dello stesso titolare (articolo 19, paragrafo 4, e articolo 20, REDC).

Se non risultano soddisfatte le condizioni relative a tali correzioni, l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il periodo di due mesi specificato dall'Ufficio, l'istanza di correzione s'intende respinta (articolo 19, paragrafo 5, REDC, e articolo 20, REDC).

Le istanze di correzione di errori che non siano iscrizioni nel registro e/o che non riguardino il contenuto della pubblicazione di registrazioni vengono respinte. Allo stesso modo, vengono respinte le istanze di correzione della descrizione che illustra la riproduzione del disegno o modello o del campione.

Gli errori di traduzione dell'indicazione dei prodotti nelle lingue ufficiali dell'UE sono considerati errori imputabili all'Ufficio e, pertanto, saranno corretti, poiché le traduzioni sono considerate iscrizioni nel registro e parte integrante del contenuto della pubblicazione della registrazione, nonostante il fatto che tali traduzioni non siano opera dell'Ufficio, bensì del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (comunicazione n. 4/05 del Presidente dell'Ufficio del 14/06/2005 relativa alla correzione di errori presenti nel Registro e nella pubblicazione della registrazione di disegni e modelli comunitari).

In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di disegno o modello comunitario è stata depositata (articolo 99, paragrafo 3, RDC). Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale dell'UE diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

11.1.3 Pubblicazione di correzioni

Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare (articolo 69, paragrafo 5, REDC).

L'Ufficio pubblica le correzioni nella parte A.3 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari e le iscrive nel registro indicandone la data di annotazione (articolo 20 e articolo 69, paragrafo 3, lettera e), REDC).

Ove l'errore sia imputabile all'Ufficio, dopo la pubblicazione di detto errore l'Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel registro (articolo 69, paragrafo 2, REDC) e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel registro stesso (articolo 17, REDC).

Ove l'errore sia imputabile al titolare, un certificato di registrazione dove figura l'errore corretto è rilasciato solo se in precedenza non è stato rilasciato nessun certificato. In ogni caso, i titolari possono sempre richiedere all'Ufficio un estratto del registro (in forma semplice o autenticata) che rispecchi lo status attuale dei rispettivi disegni o modelli.

11.2 Modifiche nel registro

11.2.1 Introduzione

La presente sezione descrive le modifiche nel registro dei disegni e modelli comunitari, ossia:

- rinuncia a un disegno o modello comunitario con o senza differimento, in particolare rinuncia parziale;
- cambiamenti nel nome e nell'indirizzo del richiedente e/o del rappresentante, se del caso, comunicati all'Ufficio prima della registrazione del disegno o modello comunitario (ossia prima del rilascio della notifica di registrazione);
- cambiamenti nel nome e nell'indirizzo del titolare e/o del rappresentante, se del caso, con riferimento a un disegno o modello comunitario con pubblicazione differita che non è stato ancora pubblicato;
- iscrizione di trasferimenti;
- iscrizione di licenze.

11.2.2 Rinuncia al disegno o modello comunitario registrato

11.2.2.1 Principi generali

Il titolare può rinunciare a un disegno o modello comunitario in qualsiasi momento dopo la registrazione. La rinuncia dev'essere dichiarata per iscritto all'Ufficio (articolo 51, RDC).

Tuttavia, una richiesta di rinuncia a un disegno o modello internazionale che designa l'Unione europea dev'essere depositata presso l'Ufficio internazionale e registrata dallo stesso (cfr. articolo 16 dell'atto di Ginevra e punto 12.2.2.5 che segue).

La rinuncia può essere dichiarata anche solo per alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla (articolo 27, paragrafo 1, lettera d), REDC).

La dichiarazione di rinuncia acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro dei disegni e modelli comunitari, senza effetti retroattivi (articolo 51, paragrafo 1, RDC). Tuttavia, quando l'oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al RDC (articolo 51, paragrafo 2, RDC).

Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità (articolo 51, paragrafo 3, RDC). La rinuncia parziale è pertanto limitata ai casi in cui le caratteristiche eliminate o oggetto della rinuncia non contribuiscono alla novità o al carattere individuale di un disegno o modello comunitario, in particolare:

- quando il disegno o modello comunitario è incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono invisibili durante la normale utilizzazione di quest'ultimo (articolo 4, paragrafo 2, RDC); o
- quando le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono determinate da una funzione o da motivi di interconnessione (articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC); o

- quando le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti in termini di dimensioni o importanza che probabilmente non saranno notate dall'utente informato.

La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro (articolo 51, paragrafo 4, RDC). Le persone aventi un diritto registrato comprendono i titolari di una licenza registrata, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un'esecuzione forzata iscritta nel registro o l'autorità competente per la procedura concorsuale registrata o procedure analoghe.

Nel caso di licenze iscritte nel registro dei disegni e modelli comunitari, la rinuncia al disegno o modello comunitario è iscritta unicamente se il titolare del diritto dimostra di avere informato il licenziatario in merito a detta rinuncia. La rinuncia è iscritta nel registro tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all'Ufficio di aver informato il licenziatario in merito alla stessa rinuncia, o prima se il titolare ottiene la prova del consenso del licenziatario alla rinuncia (articolo 51, paragrafo 4, RDC; articolo 27, paragrafo 2, REDC).

Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi a un organo giudiziale a norma dell'articolo 15, RDC, la rinuncia è iscritta nel registro solo previo consenso del rivendicante (articolo 27, paragrafo 3, REDC).

11.2.2.2 Requisiti formali di una dichiarazione di rinuncia

Una dichiarazione di rinuncia deve contenere i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, REDC, ossia:

- a) numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
- b) nome e indirizzo del titolare;
- c) nome e indirizzo del rappresentante, se nominato;
- d) indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia nel caso di registrazioni multiple;
- e) riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell'articolo 4, REDC, nel caso di una rinuncia parziale.

In caso di rinuncia parziale, il titolare è tenuto a presentare una riproduzione del disegno o modello comunitario modificato (articolo 27, paragrafo 1, lettera e), REDC).

Se una dichiarazione di rinuncia non contiene tutti i dati e non soddisfa tutti i requisiti di cui sopra, a seconda della situazione, l'Ufficio informa il titolare in merito alle irregolarità riscontrate invitandolo a porvi rimedio entro il termine prescritto. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio nega l'iscrizione della rinuncia nel registro, informandone per iscritto il titolare del disegno o modello comunitario (articolo 27, paragrafo 4, REDC).

11.2.3 Cambiamenti nel nome e nell'indirizzo del richiedente/titolare e/o rappresentante

Il titolare di un disegno o modello comunitario può richiedere l'iscrizione del cambiamento del nome o indirizzo nel registro presentando una richiesta scritta all'Ufficio. Le iscrizioni dei cambiamenti di nome e/o indirizzo sono gratuite.

La richiesta di iscrizione di un cambiamento del nome o indirizzo con riferimento a un disegno o modello internazionale che designa l'Unione europea dev'essere depositata presso l'Ufficio internazionale (cfr. articolo 16 dell'atto di Ginevra).

Per le differenze tra il cambiamento del nome e un trasferimento, si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti, paragrafo 2, Trasferimenti e modifiche del nome.

Per il cambiamento del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni appartenenti allo stesso titolare può essere presentata un'unica domanda.

Una domanda di cambiamento del nome o dell'indirizzo presentata dal titolare di un disegno o modello comunitario deve contenere:

- a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare quali risultano dal registro o il numero di identificazione del titolare;
- c) un'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare modificati;
- d) il nome e l'indirizzo del rappresentante, se nominato.

Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui sopra, l'Ufficio invia una lettera di notifica di irregolarità. Se l'irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo respinge la domanda (articolo 19, paragrafo 5, REDC).

I cambiamenti del nome e dell'indirizzo dei richiedenti in relazione alle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari non vengono iscritti nel registro, bensì annotati nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in merito alle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari (articolo 19, paragrafo 7, REDC).

I cambiamenti relativi ai titolari di registrazioni di disegni o modelli comunitari sono pubblicati nella parte B.2.2 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari, mentre i trasferimenti di diritti sono pubblicati nella parte B.2.1. I cambiamenti relativi ai rappresentanti sono pubblicati nella parte B.9 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari.

11.2.4 Cessioni

11.2.4.1 Introduzione

La registrazione di un disegno o modello comunitario può essere ceduta dal titolare, e la cessione è iscritta nel registro su richiesta. Tuttavia, la richiesta di registrazione di una cessione di un disegno o modello internazionale che designa l'Unione europea dev'essere depositata presso l'Ufficio internazionale (cfr. articolo 16 dell'atto di Ginevra).

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in relazione alle cessioni corrispondono alle disposizioni contenute rispettivamente nei regolamenti RMC, REMC e RTMC (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, capitolo 1, Trasferimenti).

I principi giuridici e la procedura per l'iscrizione delle cessioni di marchi comunitari si applicano *mutatis mutandis* ai disegni e modelli comunitari con le seguenti particolarità.

11.2.4.2 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

Il diritto derivante da una precedente utilizzazione di un disegno o modello comunitario può essere ceduto, se il terzo che ha rivendicato tale diritto prima del deposito o della data di priorità della domanda di un disegno o modello comunitario registrato è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi (articolo 22, paragrafo 4, RDC).

11.2.4.3 Tasse

La tassa di 200 EUR per l'iscrizione di una cessione si applica per ogni disegno o modello, fino a un limite massimo di 1 000 EUR se vengono presentate più richieste nella stessa domanda (punti 16 e 17 dell'allegato al RTDC).

11.2.5 Licenze

11.2.5.1 Principi generali

Le registrazioni di disegni o modelli comunitari possono essere concesse in licenza dal titolare, che può richiederne l'iscrizione nel registro. Le disposizioni di RDC e REDC concernenti le licenze di disegni o modelli comunitari (articoli 27, 32 e 33, e articolo 51, paragrafo 4, RDC; articoli 24 e 25, e articolo 27, paragrafo 2, REDC) sono quasi identiche a quelle di RMC e REMC (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze).

I principi giuridici e la procedura per l'iscrizione delle licenze relative a marchi comunitari si applicano *mutatis mutandis* ai disegni e modelli comunitari (articolo 24, paragrafo 1, REDC) con le seguenti particolarità.

11.2.5.2 Disegni e modelli comunitari registrati

La legislazione sui disegni e modelli comunitari non prevede il requisito dell'uso. Di conseguenza, non si pone la questione se l'uso da parte di un licenziatario sia un uso consentito dal titolare del diritto.

I regolamenti RDC e REDC dispongono che siano indicati i prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (si veda il punto 6.1.4 che precede). Una licenza parziale relativa solo ad alcuni dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato non è possibile.

Eventuali limitazioni della portata della licenza non vengono pertanto considerate dall'Ufficio e la licenza viene iscritta come se tali limitazioni non esistessero.

11.2.5.3 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può assumere la forma di una domanda multipla che riunisce più disegni o modelli (articolo 37, RDC).

Ciascun disegno o modello contenuto in una domanda multipla può essere oggetto di licenze indipendentemente dagli altri (articolo 24, paragrafo 1, REDC).

11.2.5.4 Tasse

La tassa di 200 EUR per l'iscrizione, la cessione o l'annullamento di una licenza si applica per ogni disegno o modello, e non per ogni domanda, fino a un limite massimo di 1 000 EUR se vengono presentate più richieste nella stessa domanda (punti 18 e 19 dell'allegato all'RTDC).

Esempio 1: in una domanda multipla relativa a dieci disegni o modelli, sei sono concessi in licenza al medesimo licenziatario. La tassa di registrazione delle licenze è pari a 1 000 EUR, purché

- tutte le sei licenze siano comprese in un'unica richiesta di registrazione, o
- tutte le richieste pertinenti siano presentate nello stesso giorno.

La richiesta può indicare che tre dei sei disegni o modelli sono oggetto di una licenza esclusiva, senza che questo influisca sull'importo delle tasse da pagare.

Esempio 2: in una domanda multipla relativa a dieci disegni o modelli, cinque sono concessi in licenza al medesimo licenziatario. Inoltre, è concessa una licenza per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è pari a 1 000 EUR, purché:

- tutte le sei licenze siano comprese in un'unica richiesta di registrazione, o tutte le richieste pertinenti siano presentate nello stesso giorno, e
- il titolare del disegno o modello comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti i sei casi.

12 Registrazioni internazionali

La presente parte delle Direttive tratta degli aspetti specifici dell'esame di registrazioni internazionali che designano l'Unione Europea risultanti da domande depositate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominati «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») ai sensi dell'atto di Ginevra del 2 luglio 1999 dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

12.1 Panoramica generale del sistema dell'Aia

12.1.1 L'accordo dell'Aia e l'atto di Ginevra

L'accordo dell'Aia è un sistema di registrazione internazionale che consente di ottenere la protezione di disegni e modelli in una serie di Stati e/o organizzazioni intergovernative, quali l'Unione europea o l'Organizzazione africana della proprietà

intellettuale, in virtù di un'**unica** domanda internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale. Ai sensi dell'accordo dell'Aia, una singola domanda internazionale sostituisce un'intera serie di domande che, altrimenti, dovrebbero essere depositate presso diversi uffici nazionali della proprietà intellettuale o diverse organizzazioni intergovernative.

L'accordo dell'Aia è costituito da tre trattati internazionali separati: l'atto di Londra (1934), la cui applicazione è stata congelata dal 1° gennaio 2010, l'atto dell'Aia (1960) e l'atto di Ginevra (1999). Ciascun atto contiene una serie diversa di disposizioni giuridiche, indipendenti l'una dall'altra.

Le registrazioni internazionali che designano l'Unione Europea sono disciplinate dall'atto di Ginevra.

Diversamente dal protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, né l'atto di Ginevra né il regolamento sui disegni e modelli (RDC) prevedono procedure per la conversione o la trasformazione di una registrazione internazionale in disegni o modelli comunitari o nazionali o in designazioni di Stati membri aderenti al sistema dell'Aia, o ancora per la sostituzione di disegni o modelli comunitari o nazionali con una registrazione internazionale che designa la parte contraente in questione.

12.1.2 Procedura per il deposito di domande internazionali

12.1.2.1 Aspetti particolari

Un'altra differenza rispetto al sistema di Madrid è il fatto che l'atto di Ginevra non consente né presuppone che una registrazione internazionale sia basata su un disegno o modello comunitario o nazionale depositato in precedenza. L'UAMI può essere esclusivamente un «ufficio designato» e non un «ufficio d'origine». Le domande internazionali devono pertanto essere depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale (articolo 106 *ter*, RDC).

L'atto di Ginevra e i regolamenti di esecuzione comune (REC) ai sensi dell'atto del 1999 e dell'atto del 1960 dell'accordo dell'Aia contengono disposizioni specifiche che possono differire da quelle applicabili a «depositi diretti» di disegni o modelli comunitari, vale a dire domande depositate direttamente presso l'UAMI o tramite l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (si veda il punto 2.2.1 che precede). Queste disposizioni specifiche riguardano, in particolare, il diritto di depositare una domanda internazionale, il contenuto di una domanda internazionale, le tasse, il differimento della pubblicazione, il numero di disegni o modelli che si possono inserire in una domanda multipla (fino a 100), la rappresentanza dinanzi all'Ufficio internazionale e l'uso delle lingue (la domanda internazionale dev'essere in inglese, francese o spagnolo).

12.1.2.2 Differimento della pubblicazione

Una domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione del disegno o modello ovvero di **tutti** i disegni o modelli riuniti in una domanda multipla. L'atto di Ginevra non consente di presentare richiesta di

differimento della pubblicazione solo per alcuni disegni o modelli contenuti in una domanda multipla (articolo 11 dell'atto di Ginevra).

Il periodo di differimento della pubblicazione di una domanda internazionale che designa l'Unione europea è di trenta mesi dalla data di deposito o, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità. La domanda viene pubblicata al termine del periodo di trenta mesi, salvo quando il titolare presenti una richiesta di pubblicazione anticipata all'Ufficio internazionale (articolo 11 dell'atto di Ginevra).

La procedura descritta al punto 6.2.5 che precede **non** si applica, in quanto l'Ufficio non è competente per la pubblicazione delle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.

12.1.2.3 Tasse

Una domanda internazionale che designa l'Unione europea è soggetta al pagamento di tre tipi di tasse ⁽⁶⁾, in particolare:

- una tassa di base;
- una tassa di pubblicazione;
- una tassa di designazione individuale, vale a dire 62 EUR per disegno o modello, convertiti in franchi svizzeri (articolo 106 *quater*, RDC; articolo 1 *bis* dell'allegato al RTDC; regola 28, REC).

12.1.3 Esame effettuato dall'Ufficio internazionale

All'atto del ricevimento di una domanda internazionale, l'Ufficio internazionale verifica che sia conforme ai requisiti **formali** prescritti, come quelli relativi alla qualità delle riproduzioni dei disegni o modelli e al pagamento delle tasse dovute. Il richiedente è informato in merito a eventuali irregolarità, che devono essere sanate entro il termine previsto di tre mesi, altrimenti la domanda internazionale si considera abbandonata.

Quando una domanda internazionale è conforme ai requisiti formali prescritti, l'Ufficio internazionale provvede a iscriverla nel registro internazionale e (salvo in caso di richiesta di differimento della pubblicazione) a pubblicare la registrazione corrispondente nel Bollettino dei disegni e modelli internazionali. La pubblicazione avviene elettronicamente sul sito web dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e contiene tutti i dati concernenti la registrazione internazionale, compresa una riproduzione del o dei disegni o modelli.

L'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale a tutti gli uffici designati che a quel punto hanno facoltà di rifiutare la protezione per motivi sostanziali.

12.2 Ruolo dell'Ufficio in quanto ufficio designato

Segue una spiegazione delle modalità di trattamento delle registrazioni internazionali da parte dell'Ufficio, dalla notifica dell'Ufficio internazionale fino alla decisione finale di accettare o rifiutare la designazione dell'Unione europea.

⁽⁶⁾ Cfr. www.wipo.int/hague/en/fees

Le operazioni principali dinanzi all'Ufficio in quanto ufficio designato sono:

- ricezione della registrazione internazionale designante l'Unione Europea;
- esame dei motivi di diniego della registrazione.

12.2.1 Ricezione della registrazione internazionale designante l'Unione Europea

Le comunicazioni tra l'Ufficio e l'Ufficio internazionale si svolgono mediante strumenti elettronici (articolo 43, paragrafo 3, REDC).

12.2.2 Motivi di diniego della registrazione

Una volta che la registrazione internazionale designante l'Unione Europea è stata notificata all'Ufficio dall'Ufficio internazionale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI *bis*, RDC, e all'articolo 11 *bis*, REDC (Esame dei motivi di rifiuto) (articolo 106 *bis*, paragrafo 1, RDC).

12.2.2.1 Conformità alla definizione di disegno o modello, ordine pubblico e buon costume

Una registrazione internazionale non può essere respinta per motivi di non conformità a requisiti **formali**, poiché tali requisiti s'intendono già soddisfatti a seguito dell'esame dell'Ufficio internazionale.

L'Ufficio limita il proprio esame ai due motivi di diniego della registrazione (articolo 11 *bis*, REDC). La domanda internazionale s'intende respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC, ovvero se è contrario all'ordine pubblico o ai principi accettati di buon costume (articolo 9, RDC) (si veda il punto 4 che precede).

L'esame dei motivi di diniego della registrazione per quanto riguarda le registrazioni internazionali si svolgerà come se la domanda di registrazione dei disegni o modelli fosse stata presentata direttamente all'Ufficio. I termini e altri aspetti procedurali generali che disciplinano detto esame sono gli stessi che si applicano nel caso di domande presentate direttamente all'Ufficio (si vedano Introduzione, punto 1.2.3, e punto 4.3 precedenti).

12.2.2.2 Termini

L'Ufficio è tenuto a informare l'Ufficio internazionale in merito a un eventuale rifiuto della protezione entro **sei mesi** dalla pubblicazione della registrazione internazionale sul sito web dell'OMPI (articolo 11 *bis*, paragrafo 1, REDC).

La notifica di rifiuto preliminare dev'essere motivata e dichiarare le ragioni su cui si basa il rifiuto; il titolare della registrazione internazionale deve avere l'opportunità di essere ascoltato (articolo 106 *sexies*, paragrafi 1 e 2, RDC).

Quindi, entro due mesi dalla data di ricezione della notifica del rifiuto provvisorio da parte del titolare della registrazione internazionale, a quest'ultimo sarà data

l'opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale, limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti dell'Unione europea o presentare le proprie osservazioni (articolo 11 *bis*, paragrafo 2, REDC).

L'Ufficio internazionale trasmette la notifica di rifiuto provvisorio al titolare (o al suo rappresentante dinanzi all'OMPI, se del caso). Il titolare deve rispondere all'Ufficio direttamente o, se del caso, tramite il suo rappresentante (si veda il punto 12.2.2.4 che segue).

Per la proroga dei termini, si veda l'Introduzione, punto 1.2.3.

12.2.2.3 Lingue

La domanda internazionale dev'essere depositata in inglese, francese o spagnolo (regola 6, paragrafo 1, REC). La registrazione e la pubblicazione della registrazione internazionale indicano la lingua nella quale la domanda internazionale è pervenuta all'Ufficio internazionale (regola 6, paragrafo 2, REC). In pratica, tale lingua può essere identificata dall'indicazione del prodotto (codice INID 54): la prima lingua utilizzata nell'indicazione del prodotto è quella in cui la domanda internazionale è pervenuta all'Ufficio internazionale. Le indicazioni nelle altre due lingue sono traduzioni fornite dall'Ufficio internazionale (regola 6, paragrafo 2, REC).

La lingua in cui la domanda internazionale è pervenuta all'Ufficio internazionale è la prima lingua della designazione dell'UE e diventa pertanto la lingua della procedura d'esame (articolo 98, paragrafi 1 e 3, RDC).

In tutte le comunicazioni con l'Ufficio internazionale, l'Ufficio utilizza pertanto la lingua nella quale è stata presentata la registrazione internazionale.

Se il titolare desidera utilizzare una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, deve fornire una traduzione nella lingua in cui è stata presentata la registrazione internazionale, entro un mese dalla data di presentazione del documento originale (articolo 98, paragrafo 3, RDC; articolo 81, paragrafo 1, REDC). Se entro tale termine non pervengono traduzioni, il documento originale si considera come non ricevuto dall'Ufficio.

12.2.2.4 Rappresentanza professionale

Se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, RDC (si veda il punto 2.5 che precede), al titolare può essere richiesto di nominare entro due mesi un rappresentante abilitato dinanzi all'Ufficio in conformità dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC (articolo 11 *bis*, paragrafo 3, REDC).

Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine specificato, l'Ufficio rifiuta la protezione della registrazione internazionale (articolo 11 *bis*, paragrafo 4, REDC).

12.2.2.5 Rinuncia e limitazione

Se il titolare rinuncia alla registrazione internazionale ovvero se la limita a uno o più disegni o modelli nei confronti dell'Unione Europea, ne informa l'Ufficio internazionale

tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell'atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l'Ufficio mediante una dichiarazione corrispondente (articolo 11 *bis*, paragrafo 6, REDC).

12.2.2.6 Concessione della protezione

Laddove non si riscontrino motivi per rifiutare la protezione o in caso di revoca di un rifiuto preliminare, l'Ufficio ne informa immediatamente l'Ufficio internazionale.

12.2.2.7 Rifiuto

Se il titolare non presenta osservazioni atte a soddisfare l'Ufficio entro il termine specificato, o non ritira la domanda, l'Ufficio conferma la propria decisione di rifiutare la protezione conferita dalla registrazione internazionale. Se il rifiuto riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione internazionale multipla, l'Ufficio la respinge soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC).

Né il RDC né il REDC prevedono la possibilità per il richiedente di richiedere una modifica del disegno al fine di superare un'obiezione mossa a una registrazione internazionale. D'altra parte, un richiedente può rinunciare alla designazione dell'Unione Europea facendone richiesta direttamente all'OMPI, il quale provvederà a notificarla all'Ufficio.

Il titolare della registrazione internazionale dispone degli stessi mezzi di ricorso di cui si sarebbe potuto avvalere se avesse depositato il o i disegni o modelli in questione direttamente presso l'Ufficio. La relativa procedura si svolge esclusivamente a livello dell'Ufficio. Il titolare presenta un ricorso contro la decisione di rifiutare la protezione presso le Commissioni di ricorso, entro il termine prescritto e conformemente alle condizioni di cui agli articoli 55-60, RDC, e agli articoli 34-37, REDC, (articolo 11 *bis*, paragrafo 5, REDC). L'Ufficio internazionale non è interessato dalla procedura.

Una volta che la decisione di rifiutare o accettare la registrazione internazionale è definitiva, una notifica definitiva è inviata all'Ufficio internazionale in cui si comunica se il disegno o modello è stato rifiutato o accettato.

Se il rifiuto definitivo si riferisce unicamente ad alcuni dei disegni o modelli oggetto di una domanda multipla, la notifica all'Ufficio internazionale indica quali disegni o modelli sono stati rifiutati e quali sono stati accettati.

12.3 Effetti delle registrazioni internazionali

Se l'Ufficio non notifica un rifiuto entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale sul sito web dell'OMPI o se una notifica di rifiuto provvisorio viene revocata, la registrazione internazionale sortisce gli stessi effetti di una registrazione richiesta e registrata presso l'Ufficio dalla data della registrazione assegnata dall'Ufficio internazionale, come indicato nell'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra (articolo 106 *bis*, paragrafo 2, RDC).

Le registrazioni internazionali possono essere soggette a procedimenti di nullità alle stesse condizioni e norme procedurali dei «depositi diretti» (articolo 106 *septies*, RDC;

cfr. Direttive, Esame delle domande di nullità dei disegni e modelli). Poiché la lingua del deposito di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea è necessariamente una lingua dell'Ufficio, la domanda di dichiarazione di nullità nei confronti di una registrazione internazionale dev'essere presentata nella stessa lingua.

L'Ufficio comunica direttamente al titolare o al relativo rappresentante eventuali domande di dichiarazione di nullità. Il titolare risponde direttamente all'Ufficio o, se del caso, tramite un rappresentante iscritto nell'elenco dell'Ufficio in conformità dell'articolo 78, RDC (si veda il punto 2.5 che precede).

Qualora dichiarati nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio dell'Unione europea, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale della sua decisione non appena quest'ultima diventa definitiva (articolo 106 *septies*, paragrafo 2, RDC; articolo 71, paragrafo 3, REDC).

Gli aspetti specifici delle procedure che disciplinano il rinnovo delle registrazioni internazionali e le iscrizioni di cambiamenti di nome, trasferimenti, rinunce o limitazioni di determinati disegni o modelli, nei confronti di alcune o della totalità delle parti contraenti designate, sono trattati nelle Direttive, Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati e ai punti da 11.2.2 a 11.2.4 che precedono (articoli 16 e 17 dell'atto di Ginevra; articolo 22 *bis*, REDC).

13 Allargamento e disegni e modelli comunitari registrati

La presente sezione tratta delle norme relative all'adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri e delle relative conseguenze per i richiedenti e i titolari di disegni e modelli comunitari registrati.

Il 1° maggio 2004 hanno aderito all'Unione europea dieci nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria), due il 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) e uno il 1° luglio 2013 (Croazia), portando a 28 il numero degli Stati membri.

L'articolo 110 *bis*, RDC, contiene disposizioni relative all'allargamento per quanto concerne i disegni e modelli comunitari registrati. Tali disposizioni sono state integrate nel regolamento al momento dell'allargamento dell'UE nel 2004 e restano valide per successivi allargamenti. L'unica modifica al testo del regolamento è l'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

Per quanto concerne la registrabilità e validità dei disegni e modelli comunitari, gli effetti dell'allargamento dell'Unione europea sui diritti dei disegni e modelli comunitari registrati sono i seguenti.

13.1 Estensione automatica dei disegni e modelli comunitari ai territori dei nuovi Stati membri

Ai sensi dell'articolo 110 *bis*, paragrafo 1, RDC, gli effetti della totalità dei diritti dei disegni e modelli comunitari depositati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013 si estendono automaticamente ai territori degli Stati membri che hanno aderito in tali date (articolo 110 *bis*, paragrafo 1, RDC).

L'estensione s'intende automatica, nel senso che non è soggetta a formalità amministrative e non dà origine a tasse supplementari. Inoltre, non è soggetta all'opposizione del titolare del disegno o modello comunitario né di terzi.

13.2 Altre conseguenze pratiche

13.2.1 Deposito presso uffici nazionali

Con effetto dalla data dell'allargamento, una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere depositata anche tramite l'ufficio della proprietà industriale di un nuovo Stato membro.

13.2.2 Rappresentanza professionale

Con effetto dalla data di adesione, i richiedenti (e altre parti in procedimenti dinanzi all'Ufficio) con sede o domicilio in un nuovo Stato membro non hanno più necessità di essere rappresentati da un rappresentante abilitato. Con effetto dalla data di adesione, i rappresentanti abilitati di un nuovo Stato membro possono essere iscritti nell'elenco di rappresentanti abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 78, RDC, e possono rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

13.2.3 Prima e seconda lingua

Dal 1° gennaio 2004 si sono aggiunte nove nuove lingue ufficiali dell'UE, segnatamente ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e ungherese. Altre due lingue (bulgaro e romeno) si sono aggiunte il 1° gennaio 2007 ⁽⁷⁾ e un'altra (croato) il 1° luglio 2013.

Queste lingue si possono utilizzare come prima lingua esclusivamente per domande di registrazione di disegni e modelli comunitari depositate a partire dalla data di adesione.

13.2.4 Traduzione

Le domande di disegni o modelli comunitari con una data di deposito anteriore alla data di adesione o le registrazioni di disegni o modelli comunitari esistenti non sono tradotte né ripubblicate nella lingua del nuovo Stato membro. Le domande relative a disegni o modelli comunitari depositate dopo la data di adesione sono tradotte e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

13.3 Esame dei motivi di diniego della registrazione

L'Ufficio conduce un esame dei requisiti sostanziali per la protezione che si limita a due motivi di diniego della registrazione (articolo 47, paragrafo 1, RDC). La domanda viene respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC, oppure se il disegno o modello risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 9, RDC) (si veda il punto 4 che precede).

⁽⁷⁾ Per l'Irlanda, cfr. punto 2.4

La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla base dei motivi di diniego della registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro (articolo 110 *bis*, paragrafo 2, RDC).

Qualora sia conforme all'articolo 3, RDC, ovvero rispetti l'ordine pubblico e il buon costume, un disegno o modello comunitario è oggetto di una normale valutazione, senza riferimento a un particolare contesto nazionale o linguistico.

Tuttavia, laddove un disegno o modello comunitario contenga un elemento verbale offensivo in una lingua che, in conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro, divenga una lingua ufficiale dell'UE successivamente alla data di deposito, non si applica il motivo di diniego della registrazione di cui all'articolo 9, RDC.

13.4 Immunità nei confronti di azioni di annullamento basate su cause di nullità che insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro

13.4.1 Principi generali

I disegni o modelli comunitari depositati o registrati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013 non possono essere annullati sulla base di impedimenti presenti in uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea in tali date, se le cause di nullità insorgono solo a decorrere dalla data di adesione in questione (articolo 110 *bis*, paragrafo 3, RDC). Questa è un'espressione della necessità di rispettare i diritti acquisiti.

Non tutte le cause di nullità descritte all'articolo 25, paragrafo 1, RDC, «insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro».

13.4.1.1 Cause di nullità applicabili indipendentemente dall'allargamento dell'UE

L'adesione di un nuovo Stato membro non produce effetti sull'applicabilità delle quattro cause di nullità che seguono. L'articolo 110 *bis*, paragrafo 3, RDC, non offre pertanto alcuna protezione nei confronti della loro applicazione ai disegni o modelli comunitari depositati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013.

Non visibilità e funzionalità

La non visibilità di un disegno o modello comunitario applicato a una componente di un prodotto complesso e le limitazioni alle caratteristiche di un disegno o modello che sono dettate esclusivamente dalla funzione tecnica o da requisiti di interconnessione sono cause di nullità che debbono essere valutate sulla base dello stesso disegno o modello e non di una situazione fattuale presente in un dato Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in combinazione con gli articoli 4 e 8, RDC).

Novità e carattere individuale

In circostanze normali, l'allargamento dell'UE non incide sulla mancanza di novità o di carattere individuale di un disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in combinazione con gli articoli 5 e 6, RDC).

La divulgazione di un disegno o modello prima della data di deposito o di priorità di un disegno o modello comunitario può distruggere la novità o il carattere individuale di quest'ultimo, anche se tale divulgazione è avvenuta in un paese prima della data della sua adesione all'UE. L'unico requisito è che «tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità» (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Diritto al disegno o modello comunitario

Il fatto che alla luce di una decisione giudiziale il titolare non abbia diritto al disegno o modello comunitario è un'altra causa di nullità che non è influenzata dall'allargamento (articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC). L'articolo 14, RDC, non impone requisiti di nazionalità alla persona che rivendica il diritto al disegno o modello comunitario né richiede che la decisione giudiziale nasca da un tribunale ubicato in uno Stato membro.

Utilizzazione abusiva di uno o più elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi

Anche la nullità per utilizzazione abusiva di uno o più elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi non è influenzata dall'allargamento dell'UE. Non è previsto il requisito che il segno di cui è vietato l'utilizzo debba provenire da uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC).

13.4.1.2 Cause di nullità risultanti dall'allargamento dell'UE

Un disegno o modello comunitario depositato prima del 30 aprile 2004, del 31 dicembre 2006 o del 30 giugno 2013 non può essere dichiarato nullo sulla base delle quattro cause di nullità che seguono, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro in tali date (articolo 110 *bis*, paragrafo 3, RDC).

Conflitto con un disegno o modello anteriore protetto in un nuovo Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo sulla base di un conflitto con un disegno o modello anteriore che godeva di protezione nel nuovo Stato membro da una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario, ma che è stato divulgato al pubblico in una data successiva.

Utilizzo di un segno distintivo anteriore (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa dell'utilizzo di un segno distintivo che godeva di protezione nel nuovo Stato membro in una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario.

Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC)

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa dell'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore del nuovo Stato membro da una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario.

Utilizzazione abusiva di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC)

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa dell'utilizzazione abusiva di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che rivestono un particolare interesse pubblico nel nuovo Stato membro.

Contrarietà all'ordine pubblico o alla moralità

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di un nuovo Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa della sua contrarietà all'ordine pubblico o alla morale nel territorio del nuovo Stato membro.

13.4.2 Effetti di una rivendicazione di priorità

I disegni o modelli comunitari con una data di deposito corrispondente o successiva al 1° maggio 2004, al 1° gennaio 2007 o al 1° luglio 2013 possono essere dichiarati nulli sulla base dei quattro impedimenti citati sopra.

Questo vale anche se la data di priorità del disegno o modello comunitario in questione precede la data di adesione pertinente. Il diritto di priorità non tutela il titolare del disegno o modello comunitario nei confronti di eventuali modifiche legislative applicabili alla validità del suo disegno o modello.

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI***

***RINNOVO DI DISEGNI E MODELLI
COMUNITARI REGISTRATI***

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Avviso antifrode	3
2.1 Società private che inviano fatture ingannevoli	3
2.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati	4
2.3 Contatto	4
3. Periodo di protezione.....	4
4. Avviso di scadenza della registrazione.....	4
5. Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo	5
5.1 Persone che possono presentare una domanda di rinnovo	5
5.2 Contenuto della domanda di rinnovo.....	6
5.3 Lingue	6
5.4 Tasse.....	7
5.5 Termini	7
5.5.1. Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base).....	7
5.6 Modalità di pagamento.....	8
6. Procedura dinanzi all’Ufficio	9
6.1 Competenza.....	9
6.2 Esame dei requisiti formali	10
6.2.1 Osservanza dei termini stabiliti.....	10
6.2.2 Osservanza dei requisiti formali	11
6.3 Elementi da non sottoporre ad esame.....	12
6.4 Modifiche	12
6.5 Restitutio in integrum	12
7. Pubblicazione nel registro.....	13
8. Decorrenza degli effetti del rinnovo o della data di scadenza	13
9. Rinnovo di registrazioni di disegni e modelli internazionali che designano l’Unione europea	13

1. Introduzione

Ci sono due modi per presentare una domanda di disegno o modello comunitario registrato: (i) tramite un “deposito diretto” presso l’Ufficio o presso un ufficio nazionale (articolo 35 e segg. RDC) o (ii) tramite una registrazione internazionale depositata presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che designa l’Unione europea (articolo 106a e segg. RDC).

La finalità delle Direttive è spiegare come l’Ufficio applicherà in concreto le prescrizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾ (RDC), del regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari ⁽²⁾ (REDC) e del regolamento sulle tasse ⁽³⁾ (RTDC) per quanto concerne le procedure di rinnovo relative ai “depositi diretti” di disegni e modelli comunitari (vedi i paragrafi 1-6 sottostanti). Le Direttive non intendono né possono aggiungere o togliere alcunché rispetto al contenuto giuridico dei regolamenti.

Il paragrafo 7 si riferisce agli strumenti pertinenti applicabili al rinnovo di registrazioni internazionali che designano l’Unione europea.

2. Avviso antifrode

2.1 Società private che inviano fatture ingannevoli

L’Ufficio è a conoscenza del fatto che alcuni utenti, in Europa, stanno ricevendo un numero sempre più elevato di messaggi non richiesti da parte di società che sollecitano il pagamento di servizi resi in materia di marchi, disegni e modelli, fra i quali il rinnovo.

Sul sito web dell’Ufficio è pubblicato un elenco delle lettere provenienti da società o da registri di cui gli utenti hanno denunciato il contenuto ingannevole. Tali attività non sono collegate ad alcun servizio ufficiale di registrazione di marchi, disegni o modelli fornito dagli uffici di PI o da altri organismi pubblici nell’Unione europea, quali l’UAMI.

Qualora ricevesse una lettera o una fattura, controlli attentamente l’oggetto dell’offerta e la fonte. **L’UAMI non invia mai fatture agli utenti né lettere di richiesta di pagamento diretto per i servizi.**

⁽¹⁾ [Regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

⁽²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento \(CE\) n. 6/2001 del Consiglio su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali.

⁽³⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse](#), modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

2.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati

L'Ufficio è altresì a conoscenza del fatto che truffatori hanno preso di mira il modulo per l'e-renewal (rinnovo elettronico), chiedendo il rinnovo senza il consenso del titolare e impedendo così, attraverso l'utilizzo del modulo, la presentazione del rinnovo alle persone legittimamente autorizzate in tal senso. Questo blocco tecnico ha l'obiettivo di evitare un pagamento doppio per un rinnovo. Se, al momento del deposito di una domanda di rinnovo elettronico, dovesse scoprire che il marchio è "bloccato" perché il rinnovo per quel marchio è già stato richiesto, la preghiamo di contattare l'Ufficio.

2.3 Contatto

In caso di dubbi o se dovesse rilevare nuovi casi, la invitiamo a parlarne con i suoi consulenti legali o a contattarci al numero +34 96 513 9100 o per posta elettronica all'indirizzo information@oami.europa.eu.

Field Code Changed

3. Periodo di protezione

Articoli 12, 38 RDC Articolo 10 REDC

Il periodo di protezione di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) è pari a cinque anni a decorrere dalla **data di deposito** della domanda di registrazione (articolo 12 RDC).

La data di deposito della domanda di registrazione è determinata in base all'articolo 38 RDC e all'articolo 10 REDC (cfr. Direttive, Esame delle domande di disegni e modelli, paragrafo 3, "Assegnazione della data di deposito").

La registrazione è rinnovabile per uno o più periodi di 5 anni ciascuno, fino a un totale di 25 anni a partire dalla data di deposito.

4. Avviso di scadenza della registrazione

Articolo 13, paragrafo 2, RDC Articolo 21 REDC

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l'Ufficio informa:

- il titolare registrato del disegno comunitario e
- qualsiasi persona titolare di diritti registrati in relazione al disegno comunitario

che la registrazione è prossima alla scadenza. I titolari di diritti registrati comprendono i licenziatari registrati, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di esecuzione forzata registrato o l'autorità competente che agisce per conto del titolare nelle procedure di insolvenza.

La mancata informazione non incide sulla scadenza della registrazione e non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

5. Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo

Articolo 22, paragrafo 8, articoli 65, 66, 67, articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC

Si applicano le norme generali riguardanti le comunicazioni all'Ufficio, per cui la domanda di rinnovo può essere presentata secondo le modalità seguenti:

- avvalendosi dei mezzi elettronici disponibili sul sito web dell'UAMI (e-renewal – rinnovo elettronico). L'indicazione del nome e del cognome nell'apposito spazio sul modulo elettronico è considerata equivalente alla firma. L'uso del rinnovo elettronico offre vantaggi quali il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della richiesta di rinnovo o l'utilizzo della funzione di gestione del rinnovo per la compilazione rapida del modulo per tutti i disegni necessari.
- trasmettendo un modulo originale firmato per telefax o posta elettronica. Sul sito web dell'Ufficio è disponibile un modulo standard. I moduli devono essere firmati, ma non gli allegati.

È vivamente consigliato il rinnovo per via telematica ("rinnovo elettronico") delle registrazioni di disegni e modelli comunitari. Il processo di rinnovo elettronico verifica e convalida automaticamente i requisiti stabiliti dal REDC.

Può essere presentata una domanda di rinnovo unica per due o più disegni o modelli, che facciano o no parte della stessa registrazione multipla, previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei disegni o modelli, a condizione che i titolari o i rappresentanti siano, in ogni caso, gli stessi.

Per le Tasse, vedere il punto 5, per la Conformità con i requisiti formali vedere il punto 6.2.2.

5.1 Persone che possono presentare una domanda di rinnovo

Articolo 13, paragrafo 1, RDC

Le domande per il rinnovo possono essere presentate:

- dal titolare registrato di un disegno o modello comunitario;
- dall'avente causa, qualora un disegno o modello comunitario sia stato ceduto, a partire dal momento in cui la domanda di registrazione della cessione è stata ricevuta dall'Ufficio;
- da una persona autorizzata dal titolare di un disegno o modello comunitario. Questa persona può essere, per esempio, un licenziatario registrato, un licenziatario non registrato o qualsiasi altra persona che abbia ricevuto dal titolare l'autorizzazione a rinnovare il disegno o modello comunitario;
- un rappresentante che agisca a nome di una delle persone summenzionate.

Le persone tenute ad essere rappresentate dinanzi all'Ufficio ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, RDC possono presentare una domanda di rinnovo direttamente.

Quando la richiesta di rinnovo è presentata da una persona diversa dal titolare registrato, dovrà esistere un'autorizzazione a suo favore (cfr. per analogia la sentenza del 12/05/2009, T-410/07, "Jurado", punti 16-24); tuttavia l'autorizzazione non deve essere depositata presso l'Ufficio a meno che questi non ne faccia richiesta (cfr. successivo paragrafo 6.1.2.2). Ad esempio, se l'Ufficio riceve il pagamento delle tasse da due fonti diverse, il titolare sarà contattato per sapere chi sia la persona autorizzata a rinnovare la registrazione. In mancanza di una risposta da parte del titolare, l'Ufficio convaliderà il pagamento che sia stato ricevuto per primo.

5.2 Contenuto della domanda di rinnovo

Articolo 22, paragrafo 1, REDC

Una domanda di rinnovo della registrazione deve contenere i dati seguenti:

- il nome della persona che richiede il rinnovo (ossia il titolare del disegno o modello comunitario, una persona autorizzata o un rappresentante; cfr. il paragrafo 5.1). Qualora l'Ufficio abbia assegnato al richiedente il rinnovo un numero di identificazione, sarà sufficiente indicare tale numero;
- il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato. Questo numero è sempre composto da una radice di nove cifre seguita da una stringa finale di quattro cifre (XXXXXXXX-YYYY);
- nel caso di una registrazione multipla, occorre indicare che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, occorre indicare i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo.

Nel caso in cui il titolare del disegno o modello comunitario abbia nominato un rappresentante, il nome di quest'ultimo deve essere menzionato. Se il rappresentante è già iscritto nel Registro, è sufficiente specificare il suo numero di identificazione. Se nella domanda di rinnovo viene designato un nuovo rappresentante, occorre indicarne il nome e l'indirizzo conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), REDC.

Il pagamento, da solo, può costituire una valida domanda di rinnovo purché sia effettuato a favore dell'Ufficio mediante bonifico bancario e contenga il nome del soggetto che effettua il pagamento, il numero di registrazione del DMC e la causale "rinnovo". In tali casi non occorre soddisfare ulteriori formalità (cfr le *Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)*, parte A, disposizioni generali, sezione 3, *Pagamento di tasse, spese e tariffe*).

5.3 Lingue

Articolo 80, lettera b), REDC

La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualunque delle cinque lingue dell'Ufficio. Detta lingua diviene la lingua procedurale del rinnovo. Tuttavia, quando la domanda di rinnovo è presentata con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'articolo 68 REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali

della Comunità, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi di testo.

5.4 Tasse

Articolo 13, paragrafo 3, RDC Articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), REDC Articolo 7, paragrafo 1, RTDC Allegato al RTDC, punti 11 e 12
--

Le tasse dovute per il rinnovo di un disegno o modello comunitario sono le seguenti:

- una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare;
- ove applicabili, le soprattasse per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.

L'importo della tassa di rinnovo per ogni disegno o modello, sia esso compreso o meno in una registrazione multipla, è il seguente:

- per il primo periodo di rinnovo: 90 EUR
- per il secondo periodo di rinnovo: 120 EUR
- per il terzo periodo di rinnovo: 150 EUR
- per il quarto periodo di rinnovo: 180 EUR.

La tassa deve essere versata entro un periodo di sei mesi che termina l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione (cfr. il paragrafo 5.5 sottostante).

La tassa può essere versata entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione, a condizione che venga versata una soprattassa pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo.

Quando il pagamento viene effettuato mediante bonifico o accredito su un conto bancario dell'Ufficio, si considera come data di pagamento la data in cui l'importo corrispondente viene effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio.

5.5 Termini

Articolo 13 RDC Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 58, paragrafo 1, REDC

5.5.1. Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base)

La presentazione della domanda di rinnovo e il versamento della tassa di rinnovo devono essere effettuati entro i sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione (in prosieguo: "termine ordinario").

Se tale termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui la posta ordinaria non viene distribuita ad

Alicante, il termine è prorogato al primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. Sono previste altre eccezioni all'articolo 58, paragrafi 2 e 4, REDC.

Per esempio, nel caso in cui un disegno o modello comunitario sia stato depositato il 01/04/2013, l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione sarà il 30/04/2018. Pertanto la presentazione della domanda di rinnovo e il versamento della tassa di rinnovo devono essere effettuati tra il 01/11/2017 e il 30/04/2018 oppure, se questa data corrisponde a un sabato, una domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve la posta ordinaria, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve la posta ordinaria.

5.5.2. Periodo di grazia successivo alla scadenza

In caso di mancato rispetto del termine, la presentazione della domanda e il versamento della tassa di rinnovo possono essere ancora effettuati, dietro pagamento di una soprattassa pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo, entro un termine supplementare di sei mesi, decorrente dall'ultimo giorno del mese in cui scade il termine ordinario (in prosieguo: "termine supplementare").

Nell'esempio sopra citato, il termine supplementare entro il quale una domanda di rinnovo può ancora essere presentata, dietro pagamento della tassa di rinnovo maggiorata della soprattassa, è calcolato dal giorno successivo al 30/04/2018, ossia dal 01/05/2018, e scade il 31/10/2018 oppure, se il 31/10/2018 è un sabato, una domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve la posta ordinaria, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve la posta ordinaria. Quanto precede si applica anche nel caso in cui, nell'esempio citato, il 30/04/2018 sia un sabato o una domenica; la regola secondo cui un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio è prorogato fino al giorno lavorativo successivo si applica solo una volta e allo scadere del primo periodo, non alla data di inizio del periodo successivo.

Eventuali domande di rinnovo presentate prima dell'inizio del periodo di sei mesi previsto per il rinnovo non saranno prese in considerazione. Le tasse pagate per tali domande verranno restituite.

5.6 Modalità di pagamento

Articolo 5 RTDC

Il pagamento delle tasse può essere effettuato tramite bonifico bancario, carta di credito (solo nel caso in cui la domanda di rinnovo venga effettuata per via telematica con il modulo di rinnovo elettronico) e deposito su conti correnti aperti presso l'Ufficio. Il pagamento non può essere effettuato tramite assegno. Le tasse e le tariffe devono essere pagate in euro.

Se il titolare del disegno o modello comunitario possiede un conto corrente presso l'Ufficio, la tassa verrà addebitata automaticamente sul conto una volta depositata la domanda di rinnovo. Salvo diverse disposizioni, la tassa di rinnovo verrà addebitata nell'ultimo giorno del periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, RDC, ossia nell'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione.

In caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo (cfr. il paragrafo 5.5.2 soprastante), l'addebito avrà luogo, salvo diverse disposizioni, con effetto dalla data di deposito della domanda tardiva e sarà soggetto a una soprattassa.

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un mandatario abilitato ai sensi dell'articolo 78 RDC, in rappresentanza del titolare del disegno o modello comunitario, e tale mandatario possieda un conto corrente presso l'Ufficio, la tassa di rinnovo verrà addebitata sul conto corrente del mandatario.

Il pagamento può essere effettuato anche dalle altre persone indicate nel precedente paragrafo 5.1.

Il pagamento mediante addebito su conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita, da parte del titolare del conto corrente, che indichi che la tassa in questione può essere addebitata sul conto. In tali casi l'Ufficio verificherà se tale autorizzazione sia stata concessa. In caso contrario verrà inviata una lettera alla persona che richiede il rinnovo per sollecitarla a presentare l'autorizzazione all'addebito sul conto intestato a un terzo. In tali casi, il pagamento si considera effettuato alla data in cui l'Ufficio riceve l'autorizzazione.

Qualora le tasse (le tasse di rinnovo e, ove applicabile, la soprattassa per pagamento tardivo) siano state versate, ma il disegno o modello comunitario registrato non sia stato rinnovato (per esempio se la tassa è stata pagata solo dopo la scadenza del termine supplementare, o se l'importo versato è inferiore alla somma della tassa di base e della tassa per il pagamento tardivo/la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, o qualora non siano state sanate determinate irregolarità di altra natura; cfr. il paragrafo 6.2.2 sottostante), le tasse in questione verranno restituite.

6. Procedura dinanzi all'Ufficio

6.1 Competenza

Articolo 104 RDC

Il dipartimento Supporto alle operazioni è responsabile del trattamento delle domande di rinnovo e della loro annotazione nel registro.

6.2 Esame dei requisiti formali

L'esame di una domanda di rinnovo è limitato ai seguenti requisiti di forma.

6.2.1 Osservanza dei termini stabiliti

(a) Prima della scadenza del termine ordinario

Articolo 13 RDC Articolo 22, paragrafo 3, REDC Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1, RTDC

Nel caso in cui la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo avvengano entro il termine ordinario, l'Ufficio provvede a registrare il rinnovo, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nel RDC e nel REDC.

Nel caso in cui non sia stata depositata alcuna domanda prima della scadenza del termine ordinario, ma la tassa di rinnovo sia stata versata all'Ufficio riportando le indicazioni di minima (nome della persona che richiede il rinnovo e numero di registrazione del disegno o modello comunitario rinnovato/dei disegni o modelli comunitari rinnovati), la domanda sarà considerata valida e non sarà necessario soddisfare altri requisiti formali.

Tuttavia, qualora non sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo, ma sia stata versata una tassa di rinnovo senza riportare le indicazioni di minima (nome della persona che richiede il rinnovo e numero di registrazione del disegno o modello comunitario rinnovato/dei disegni o modelli comunitari rinnovati), l'Ufficio inviterà il titolare del disegno o modello comunitario a presentare una domanda di rinnovo e a versare, ove applicabile, la soprattassa per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo. Verrà inviata una lettera nel più breve termine possibile, previa ricezione del pagamento della tassa, in modo da consentire la presentazione della domanda prima che divenga esigibile la soprattassa.

Nel caso in cui una domanda sia stata presentata entro il termine ordinario, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata o sia stata versata solo in parte, l'Ufficio inviterà la persona che richiede il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo o il relativo importo mancante e la soprattassa per il pagamento tardivo.

Se la domanda di rinnovo viene depositata da una persona autorizzata dal titolare del disegno o modello comunitario, quest'ultimo riceverà una copia della comunicazione.

(b) Prima della scadenza del termine supplementare

Articolo 13, paragrafo 3, RDC Articolo 22, paragrafo 4, REDC

Nel caso in cui una domanda sia stata presentata entro il termine supplementare, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata o sia stata versata solo in parte, l'Ufficio inviterà la persona che richiede il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo o il relativo importo mancante e la soprattassa per il pagamento tardivo.

Il rinnovo si considererà validamente effettuato se tutte le tasse previste (tasse di rinnovo e soprattasse per pagamento tardivo) sono state pagate o si considera che sono state pagate entro la scadenza del termine supplementare (cfr. i paragrafi 5.5 e 5.6. soprastanti).

(c) Situazione in cui il titolare o il mandatario è intestatario di un conto corrente

L'Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente a meno che non venga presentata una domanda esplicita di rinnovo. In tal caso effettuerà l'addebito sul conto della persona che ha presentato la domanda (il titolare del disegno o modello comunitario, il mandatario del titolare o un terzo).

Se la domanda viene depositata entro il termine ordinario, l'Ufficio addebita le tasse di rinnovo senza maggiorazioni.

Se la domanda viene presentata entro il termine supplementare, l'Ufficio addebita la tassa di rinnovo e una soprattassa del 25 % (cfr. il paragrafo 5.4).

6.2.2 Osservanza dei requisiti formali

Articolo 22 e articolo 40 REDC

Se una domanda di rinnovo non soddisfa i requisiti formali (cfr. il paragrafo 5 'Tasse ed altri requisiti formali'), ma le irregolarità possono essere sanate, l'Ufficio inviterà la persona che richiede il rinnovo a sanarle entro un termine di due mesi. Tale termine si applica anche se il termine supplementare è già scaduto.

Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona autorizzata dal titolare del disegno o modello comunitario, quest'ultimo riceverà una copia della comunicazione.

Qualora una domanda di rinnovo sia stata presentata da due persone diverse le quali sostengono di essere autorizzate dal titolare del disegno o modello comunitario, l'Ufficio chiederà chiarimenti su chi sia la persona autorizzata contattando direttamente il titolare.

Qualora le irregolarità non vengano sanate prima della scadenza del termine di riferimento, l'Ufficio procederà come segue:

- se l'irregolarità consiste nella mancata indicazione dei disegni e modelli di una registrazione multipla da rinnovare e le tasse versate non sono sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, l'Ufficio stabilirà quali siano i disegni e modelli a cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri per determinare i disegni e modelli a cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera i disegni o modelli nell'ordine numerico in cui sono riprodotti. L'Ufficio verifica che la registrazione sia scaduta per tutti i disegni e modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.
- In caso di altre irregolarità, l'Ufficio verifica che la registrazione sia scaduta e invia una comunicazione di decadenza dei diritti al titolare o al suo mandatario o, se del caso, alla persona che richiede il rinnovo e a eventuali titolari di diritti sul disegno o modello/sui disegni o modelli iscritti nel registro.

Entro due mesi, il titolare può chiedere una decisione dell'Ufficio in merito ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC.

Qualora le tasse di rinnovo siano state versate, ma la registrazione non venga rinnovata, le tasse suddette verranno restituite.

6.3 Elementi da non sottoporre ad esame

All'atto del rinnovo non sarà svolto alcun esame sulla registrabilità del disegno o modello né sulla corretta classificazione dei prodotti del disegno o modello. Inoltre non verrà riclassificata una registrazione che sia stata effettuata in conformità di un'edizione della classificazione di Locarno non più in vigore alla data del rinnovo. Tale riclassificazione non sarà possibile nemmeno su richiesta del titolare.

6.4 Modifiche

Articolo 12, paragrafo 2, REDC

In linea di principio, poiché la riproduzione del disegno o modello non può essere modificata dopo il deposito della domanda, la presentazione di prospettive supplementari o il ritiro di alcune prospettive all'atto del rinnovo non saranno accolti.

Qualsiasi altra modifica che non alteri la riproduzione del disegno o del modello comunitario stesso (cambiamenti del nome, dell'indirizzo, ecc.) e che il titolare desidera sia iscritta nel registro all'atto del rinnovo della registrazione deve essere comunicata separatamente all'Ufficio in conformità delle procedure applicabili (cfr. Direttive, Esame delle domande di disegni e modelli, paragrafo 11). Tali modifiche saranno incluse nei dati registrati all'atto del rinnovo solo se vengono iscritte nel registro entro la data di scadenza della registrazione del disegno o modello comunitario.

6.5 Restitutio in integrum

Articolo 67 RDC Articolo 15 dell'allegato al RTDC
--

La parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (*restitutio in integrum*) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio e se detta inosservanza ha avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

La *restitutio in integrum* è possibile unicamente dietro presentazione di una domanda all'Ufficio ed è soggetta a una tassa (200 EUR).

La domanda deve essere presentata entro due mesi dalla cessazione della causa dell'inosservanza e, in ogni caso, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. L'atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della tassa di rinnovo, il termine di un anno decorre dal giorno in cui scade la

protezione (termine ordinario) e non alla data di scadenza del periodo successivo di sei mesi (termine supplementare).

7. Pubblicazione nel registro

Articolo 13, paragrafo 4, RDC
Articolo 40, articolo 22, paragrafo 6, articolo 69, paragrafo 3, lettera m), articolo 69, paragrafo 5, articolo 71 REDC

Se la domanda di rinnovo soddisfa tutte le condizioni, il rinnovo viene iscritto nel Registro.

L'Ufficio comunica al titolare del disegno o modello comunitario o al suo mandatario il rinnovo del disegno o del modello, la sua iscrizione nel registro e la data a partire dalla quale ha effetto il rinnovo.

Qualora abbia constatato che la registrazione è scaduta, l'Ufficio comunicherà al titolare del disegno o del modello comunitario o al suo mandatario, nonché a tutte le persone i cui diritti sul disegno e sul modello comunitario siano iscritti nel registro, che la registrazione è scaduta e che il disegno o modello è stato cancellato dal registro.

Entro due mesi, il titolare può chiedere una decisione dell'Ufficio in merito ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC.

8. Decorrenza degli effetti del rinnovo o della data di scadenza

Articolo 13, paragrafo 4, RDC
Articolo 22, paragrafo 6, articolo 56 REDC

Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione.

Se il disegno o modello comunitario è scaduto ed è stato cancellato dal registro, l'effetto della cancellazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione.

9. Rinnovo di registrazioni di disegni e modelli internazionali che designano l'Unione europea

Articolo 17 dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali ("atto di Ginevra")
Articolo 12 RDC

Le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea sono protette per un periodo iniziale di 5 anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale e possono essere rinnovate per periodi supplementari di 5 anni fino a un massimo di 25 anni dalla data di registrazione.

A norma dell'articolo 11, lettera a), dell'allegato all'RTDC, le tasse di rinnovo individuali per una registrazione internazionale che designa l'Unione europea ammontano, per ogni disegno o modello, agli importi seguenti:

- per il primo periodo di rinnovo: 31 EUR
- per il secondo periodo di rinnovo: 31 EUR
- per il terzo periodo di rinnovo: 31 EUR
- per il quarto periodo di rinnovo: 31 EUR.

Le registrazioni internazionali devono essere rinnovate direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI in conformità dell'articolo 17 dell'atto di Ginevra (articolo 22, lettera a), REDC). L'UAMI non tratta domande di rinnovo né il pagamento delle tasse di rinnovo attinenti a registrazioni internazionali.

La procedura per il rinnovo di marchi internazionali è gestita *in toto* dall'Ufficio internazionale, che invia un avviso di rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e registra il rinnovo nel registro internazionale. Qualora la registrazione internazionale che designa l'UE sia rinnovata, l'UAMI ne riceve comunicazione dall'Ufficio internazionale.