



Bruxelles, 31.10.2016
COM(2016) 702 final

2016/0345 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul marchio dell'Unione europea (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.
5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 24 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 207/2009 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per il 2016.

⁴ Allegato II della presente proposta.

↓ 207/2009 (adattato) → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 1 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

2016/0345 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul →₁ marchio dell'Unione europea ← (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ☒ sul funzionamento dell' ☒ →₂ Unione ← ☒ europea ☒, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ 207/2009 considerando 1 (adattato)

- (1) Il regolamento (CE) n. ☒ 207/2009 ☒⁶ ha subito numerose e sostanziali modificazioni⁷. Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.
-

↓ 2424/2015 considerando 1

- (2) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio⁸, codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

⁷ Cfr. allegato I.

⁸ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

↓ 207/2009 considerando 2
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 5

- (3) È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera →₁ Unione ← e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni dell'→₁ Unione ← le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta l'→₁ Unione ←, superando le barriere nazionali.
-

↓ 207/2009 considerando 3
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 5
→₂ 2424/2015 Art. 1, par. 2

- (4) Onde perseguire tali obiettivi dell'→₁ Unione ←, risulta necessario prevedere un regime dell'→₁ Unione ← dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, →₂ marchi UE ← che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'→₁ Unione ←; il principio del carattere unitario del →₂ marchio UE ← così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.
-

↓ 207/2009 considerando 4
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 5

- (5) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto →₁ dell'Unione ← unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
-

↓ 2424/2015 considerando 5

- (6) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è

⁹ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.

↓ 207/2009 considerando 6
(adattato)

→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 5

→₂ 2424/2015 Art. 1, par. 2

- (7) Il diritto →₁ dell'Unione ← in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come →₂ marchi UE ←.
-

↓ 2424/2015 considerando 6
(adattato)

- (8) I marchi d'impresa nazionali restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.
-

↓ 207/2009 considerando 7

→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 2

- (9) Il diritto sul →₁ marchio UE ← può essere acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso.
-

↓ 2424/2015 considerando 9
(adattato)

- (10) Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
-

↓ 207/2009 considerando 8

→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 2

- (11) La tutela conferita dal →₁ marchio UE ←, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. È opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela.

- (12) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. Tale disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.
- (13) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.
- (14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (15) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica», adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti.
- (16) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa UE di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.
- (17) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio UE dovrebbe cessare qualora,

¹¹ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

¹² Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale del marchio UE») competente a deliberare nel merito relativamente all'eventuale violazione del marchio UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

- (18) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.
- (19) Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti del marchio UE. Di conseguenza, il titolare di un marchio UE non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti nell'Unione, senza la loro immissione in libera pratica, sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.
- (20) Al fine di consentire ai titolari di marchi UE di lottare efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente all'apposizione.
- (21) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi UE in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio UE o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

↓ 207/2009
→ ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→ ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

- (22) Il principio della libera circolazione delle merci implica che il titolare di un →₁ marchio UE ← non possa vietarne l'uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio immessi in commercio nell'→₂ Unione ← dal titolare stesso o con il suo

consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

↓ 2424/2015 considerando 22

- (23) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, fatto salvo il principio che il marchio d'impresa posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio UE non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio d'impresa anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.

↓ 207/2009 (adattato)

→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

- (24) È giustificato tutelare i →₁ marchi UE ←, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati.

↓ 2424/2015 considerando 23

- (25) Per ragioni di equità e di certezza del diritto l'uso del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d'impresa sia anche registrato nella forma in cui è usato.

↓ 207/2009

→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 2

- (26) Il →₁ marchio UE ← dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi. Subordinatamente all'esigenza imperativa che il trasferimento non induca il pubblico in errore, il →₁ marchio UE ← dovrebbe poter essere trasferito; esso deve inoltre poter essere dato in pegno a un terzo o costituire oggetto di licenze.

↓ 207/2009 considerando 12
(adattato)

→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5

- (27) Il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello dell'→₁ Unione ←. È pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale assetto istituzionale dell'→₁ Unione ← e l'equilibrio dei poteri, prevedere un ufficio ☒ dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'ufficio) ☒, indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; a questo scopo è necessario e opportuno che tale ufficio assuma la forma di un organismo dell'→₁ Unione ← che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal

presente regolamento, nel quadro del diritto dell'→₁ Unione ← e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni dell'→₁ Unione ←.

↓ 2424/2015 considerando 25
(adattato)

- (28) La protezione garantita dal marchio UE è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario inserire nel ☒ presente ☒ regolamento norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. È opportuno dare ai titolari di marchi UE che, in ragione della prassi seguita dall'Ufficio ☒ anteriormente al 22 giugno 2012, erano ☒ registrati per il titolo completo di una classe ☒ dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957 ☒ la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
-

↓ 2424/2015 considerando 26
(adattato)

- (29) ☒ Per evitare inutili ritardi nella registrazione di un marchio UE, è ☒ opportuno ☒ fissare un ☒ regime in materia di ricerca ☒ facoltativa ☒ dei marchi d'impresa, sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali, ☒ che sia ☒ flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente. Il regime facoltativo in materia di ricerca sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali dovrebbe essere integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nell'ambito della cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.
-

↓ 207/2009 considerando 13
(adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 5

- (30) Occorre garantire ai destinatari delle decisioni dell'ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; a tal fine si prevede che contro le decisioni ☒ dei vari organi decisionali ☒ dell'ufficio possa essere formato ricorso. Una commissione di ricorso dell'ufficio delibera in merito ☒ al ricorso ☒. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso ☒ deve poter ☒ essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'→₁ Unione ←, ☒ che ☒ è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

↓ 207/2009 considerando 15
(adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

- (31) Per ☒ assicurare ☒ la protezione dei →₁ marchi UE ← è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del →₁ marchio UE ←.

↓ 207/2009 considerando 16
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 2
→₂ 2424/2015 Art. 1, par. 5

- (32) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei →₁ marchi UE ← abbiano effetto e si estendano all'intera →₂ Unione ←, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del →₁ marchio UE ←. Alle azioni in giustizia relative ai →₁ marchi UE ← dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, salvo che il presente regolamento vi deroghi.

↓ 207/2009 considerando 17
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 2

- (33) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un →₁ marchio UE ← e di marchi nazionali paralleli. A tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento (UE) n. 1215/2012.

↓ 2424/2015 considerando 30

- (34) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, che definisca gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Ufficio di coordinare progetti comuni che rivestano interesse per l'Unione e gli Stati membri e di finanziare tali progetti fino ad un importo massimo. Tali attività di cooperazione dovrebbero arrecare beneficio alle imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento, è opportuno che i progetti, in particolare le banche dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio UE.

¹³ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

↓ 2424/2015 considerando 33

- (35) È auspicabile facilitare un'amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi potrebbe avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un'amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi UE e ai disegni comunitari, di comune accordo.
-

↓ 2424/2015 considerando 34

- (36) L'istituzione del sistema del marchio UE ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale ed altre autorità degli Stati membri. I costi supplementari sono dovuti al trattamento di un maggior numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi UE o avviate dai titolari di detti marchi, alle attività di sensibilizzazione connesse al sistema del marchio UE nonché alle attività dirette ad assicurare la tutela dei diritti scaturenti dai marchi UE. È pertanto opportuno garantire che l'Ufficio compensi parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio UE. Il pagamento di tale compensazione dovrebbe essere soggetto alla presentazione, da parte degli Stati membri, di dati statistici pertinenti. L'entità di detta compensazione dovrebbe essere tale da non causare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.
-

↓ 207/2009 considerando 18
→₁ 2424/2015 Art. 1, par. 5

- (37) Onde garantire la completa autonomia e indipendenza dell'ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un bilancio autonomo le cui entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema. Tuttavia la procedura di bilancio dell'→₁ Unione ← rimane d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'→₁ Unione ←; peraltro, occorre che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti.
-

↓ 2424/2015 considerando 35

- (38) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, è opportuno evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi da parte dell'Ufficio. È opportuno che tale regola non pregiudichi la capacità dell'Ufficio di mantenere una riserva finanziaria, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. Tale riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per garantire la continuità delle funzioni dell'Ufficio quali definite nel presente regolamento.
-

↓ 2424/2015 considerando 36
(adattato)

- (39) Data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio UE nonché la complementarità di quest'ultimo ai sistemi del marchio d'impresa nazionali, è necessario stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel ☒ presente ☒ regolamento, sotto forma di allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare

che: innanzitutto, le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio; in secondo luogo, vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato coperto dal marchio UE nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese; e in terzo luogo, i diritti dei titolari di un marchio UE siano efficacemente tutelati negli Stati membri.

↓ 2424/2015 considerando 39
(adattato)

- (40) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 ☒ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ☒ (TFUE) per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e quelle relative alla modifica della domanda.
-

↓ 2424/2015 considerando 40
(adattato)

- (41) Al fine di assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per precisare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità.
-

↓ 2424/2015 considerando 41
(adattato)

- (42) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel ☒ presente ☒ regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare il contenuto formale della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
-

↓ 2424/2015 considerando 42
(adattato)

- (43) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia procedimento orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Ufficio.

↓ 2424/2015 considerando 43
(adattato)

- (44) Per garantire l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso.
-

↓ 2424/2015 considerando 44
(adattato)

- (45) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in maniera pienamente coerente con le norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, ☒ adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (protocollo di Madrid), ☒ dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia.
-

↓ 2424/2015 considerando 38
(adattato)

- (46) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti ☒ nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" ☒. ☒ In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ☒
-

↓ 2424/2015 considerando 45

- (47) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal presente regolamento nonché per quanto riguarda gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio, meccanismi dettagliati per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti, agli esatti tipi di decisioni adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento, informazioni dettagliate circa l'obbligo di notifica ai sensi del protocollo di Madrid e a requisiti dettagliati per quanto riguarda la

domanda di estensione territoriale successivamente alla registrazione internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

↓ 2424/2015 considerando 46

- (48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

↓ 207/2009

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Marchio UE

↓ 207/2009

→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

1. Sono denominati di seguito →₁ «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») ← i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il →₁ marchio UE ← ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'→₂ Unione ←: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera →₂ Unione ←. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 7

Articolo 2

Ufficio

1. È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, («Ufficio»).
 2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.
-

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

Articolo 3

Capacità di agire

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

CAPO II

DIRITTO DEI MARCHI

SEZIONE 1

DEFINIZIONE E ACQUISIZIONE DEL →₁ MARCHIO UE ←

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 8

Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio UE

Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Articolo 5

Titolari del →₁ marchio UE ←

Possono essere titolari di →₁ marchi UE ← le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

Articolo 6

Modo di acquisizione del →₁ marchio UE ←

Il →₁ marchio UE ← si acquisisce con la registrazione.

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

- a) i segni non conformi all'articolo 4;
- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 9, lett. a)
--

- e) i segni costituiti esclusivamente:
 - i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

↓ 207/2009

- f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- g) 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;
- h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;

- i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 9, lett. b)

- j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;
- k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 9, lett. c)

- l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'→₁ Unione ←.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

- a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati

richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:

- a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di ➔₂ marchio UE ◀, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:
 - i) ➔₂ marchi UE ◀;
 - ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
 - iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell'➔₁ Unione ◀;
- b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;
- c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del ➔₂ marchio UE ◀, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di ➔₂ marchio UE ◀, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi.

3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari 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.

4. 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 a una normativa dell'➔₁ Unione ◀ o 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 ➔₂ marchio UE ◀, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di ➔₂ marchio UE ◀;
- b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 10, lett. a)

5. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

- i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio

- UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;
- ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 10,
lett. b)

6. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione 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 depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

SEZIONE 2

EFFETTI DEL →₁ MARCHIO UE ←

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 11

Articolo 9

Diritti conferiti dal marchio UE

1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
 - a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
 - b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
 - c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
- d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
- e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
- f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.

4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 12

Articolo 10

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi

Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:

- a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 11

Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi

1. Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.

3. Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 12

Riproduzione del →₁ marchio UE ← nei dizionari

Se la riproduzione di un →₁ marchio UE ← in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del →₁ marchio UE ← l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

Articolo 13

Divieto d'uso del →₁ marchio UE ← registrato a nome di un agente o rappresentante

Se un →₁ marchio UE ← viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che di tale marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso del marchio da parte dell'agente o rappresentante, senza la sua autorizzazione, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 13

Articolo 14

Limitazione degli effetti del marchio UE

1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

- a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

Articolo 15

Esaurimento del diritto conferito dal →₁ marchio UE ←

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 14

1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

↓ 207/2009

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 15

Articolo 16

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 61, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

3. Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.

¹⁵ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5
--

Articolo 17

Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione

1. Gli effetti del →₁ marchio UE ← sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un →₁ marchio UE ← sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un →₁ marchio UE ← fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X.

SEZIONE 3

USO DEL →₁ MARCHIO UE ←

Articolo 18

Uso del →₁ marchio UE ←

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il →₁ marchio UE ← non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'→₂ Unione ← per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il →₁ marchio UE ← è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 16

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;
- b) l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

2. L'uso del →₁ marchio UE ← con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

SEZIONE 4

➔₁ MARCHIO UE ⬅ COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 19

Assimilazione del ➔₁ marchio UE ⬅ al marchio nazionale

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 17

1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:

↓ 207/2009
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

- a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;
 - b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei ➔₁ marchi UE ⬅ come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.

Articolo 20

Trasferimento

1. Il ➔₁ marchio UE ⬅, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del ➔₁ marchio UE ⬅, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del ➔₁ marchio UE ⬅ deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.
4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 18, lett. b)

5. Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte ad identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda

può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento;
- b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;
- c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

7. L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

8. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi d'impresa, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio d'impresa.

9. I paragrafi da 5 a 8 si applicano anche alle domande di marchio UE.

10. Nel caso di trasferimento parziale, la domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

11. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del →₁ marchio UE ←.

12. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

13. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del →₁ marchio UE ← a norma dell'articolo 98 sono inviati alla persona registrata come titolare.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 19

Articolo 21

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

1. Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:
 - a) l'Ufficio ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;
 - b) un tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale dei marchi UE») di cui all'articolo 123, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 22

Diritti reali

1. Il →₁ marchio UE ← può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 20, lett. a)

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 20, lett. b)

3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 23

Esecuzione forzata

1. Il →₁ marchio UE ← può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un ➔₁ marchio UE ◀, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 16.

3. Su richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 21

4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

↓ 207/2009
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
➔₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

Articolo 24

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un ➔₁ marchio UE ◀ può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, la sola procedura d'insolvenza nella quale un ➔₁ marchio UE ◀ può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati.

2. In caso di comproprietà di un ➔₁ marchio UE ◀, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

3. Quando un ➔₁ marchio UE ◀ è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei ➔₁ marchi UE ◀ di cui all'articolo 116.

Articolo 25

Licenza

1. Il ➔₁ marchio UE ◀ può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte dell'➔₂ Unione ◀. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un ➔₁ marchio UE ◀ può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine

- a) alla sua durata;
- b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato;

¹⁶ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

- c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
- d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o
- e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un ➔₁ marchio UE ◀ soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del ➔₁ marchio UE ◀, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di ➔₁ marchio UE ◀ sono iscritti nel registro e pubblicati.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 22

6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 23

Articolo 26

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L'articolo 20, paragrafi 5 e 6 e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 20, paragrafo 8, si applicano *mutatis mutandis* alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, alle seguenti condizioni:

- a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza;
- b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio UE.

2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.

3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

- a) licenza esclusiva;
- b) sub-licenza, nel caso in cui la licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
- c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
- d) licenza limitata a una parte dell'Unione;

e) licenza temporanea.

Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme elencate alle lettere c), d) ed e) del primo comma, la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione e il periodo di tempo per i quali la licenza è concessa.

4. L'Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 22 a 25, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, e dalle altre norme adottate ai sensi del presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.

5. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio UE.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 27

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22 e 25, riguardanti il →₁ marchio UE ←, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il →₁ marchio UE ← o un diritto sul →₁ marchio UE ← mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all'articolo 23 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 19.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

Articolo 28

Domanda di →₁ marchio UE ← come oggetto di proprietà

Gli articoli da 19 a 27 si applicano alla domanda di →₁ marchio UE ←.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 24

Articolo 29

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

1. La registrazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda contiene il numero di registrazione del marchio UE in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica.
 3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.
 4. La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.
 5. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.
 6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
-

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

CAPO III

DOMANDA DI →₁ MARCHIO UE ←

SEZIONE 1

DEPOSITO DELLA DOMANDA E CONDIZIONI CHE ESSA DEVE SODDISFARE

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 25

Articolo 30

Deposito della domanda

1. La domanda di marchio UE è depositata presso l'Ufficio.
2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

Articolo 31

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di →₁ marchio UE ← deve contenere:

- a) una richiesta di registrazione di un →₁ marchio UE ←;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 26, lett. a)

- d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 26, lett. b)

2. La domanda di marchio UE comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.

3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 26, lett. c)

4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 27

Articolo 32

Data di deposito

La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.

Articolo 33

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 («classificazione di Nizza»).
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.
8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 64, paragrafo 2.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:

- a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e
- b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 29,
lett. a)

SEZIONE 2

PRIORITÀ

Articolo 34

Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, per sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, fruisce di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di →₁ marchio UE ← per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è depositato o contenuti in essi.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare s'intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito della domanda.

4. Al fine di determinare da quando decorra il diritto di priorità, si considera come prima domanda una domanda successiva depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima

domanda anteriore, sempre che alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più costituire il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito presso l'Ufficio, purché avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti. ➔₂ Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui alla prima frase, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. ←

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 29, lett. b)

6. Il paragrafo 5 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

7. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono pubblicate anche nella *Gazzetta ufficiale dell'Ufficio*.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 30

Articolo 35

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

3. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 2, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 31, lett. a)
--

Articolo 36

Effetto del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di →₁ marchio UE ← ai fini della determinazione dell'antiorità dei diritti.

Articolo 37

Efficacia della domanda quale deposito nazionale

La domanda di →₁ marchio UE ← alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di →₁ marchio UE ←.

SEZIONE 3

PRIORITÀ DI ESPOSIZIONE

Articolo 38

Priorità di esposizione

1. Se il richiedente di un →₁ marchio UE ← ha presentato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 36. →₂ La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE. ←

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 31, lett. b)

2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.

↓ 207/2009

3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 34.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 31,
lett. c)

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

SEZIONE 4

PREESISTENZA DEL MARCHIO NAZIONALE

Articolo 39

Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale ☒ in una domanda di marchio UE o dopo il deposito della domanda ☒

1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto →₁ marchio UE ← per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il →₁ marchio UE ←, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 32,
lett. a)

2. La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

3. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del →₁ marchio UE ← che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 32, lett. b)

4. La preesistenza rivendicata per il marchio UE cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 32, lett. c)

5. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

7. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 6, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 40

Rivendicazione della preesistenza ☒ di un marchio nazionale ☒ dopo la registrazione ☒ di un ☒ →₁ marchio UE ←

1. Il titolare di un →₁ marchio UE ← registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 33, lett. a)

2. Le rivendicazioni della preesistenza presentate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo includono il numero di registrazione del marchio UE, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 6.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 33, lett. b)

3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

4. Si applica l'articolo 39, paragrafi 3, 4, 5 e 7.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

CAPO IV

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

ESAME DELLA DOMANDA

Articolo 41

Esame delle condizioni di deposito

1. L'Ufficio esamina:

- a) se la domanda di →₁ marchio UE ← soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 32;
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 34, lett. a)

- b) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 3;
-

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 34, lett. b) → ₃ 2424/2015 Art. 1, punto 34, lett. c)
--

- c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.

2. Se la domanda di →₁ marchio UE ← non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare →₂ entro due mesi dal ricevimento della notifica ← alle irregolarità o al mancato pagamento.

3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di ➔₁ marchio UE ◀. Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.

4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire. ➔₃ In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate. ◀

6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 34, lett. d)

8. Se la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguarda soltanto alcuni dei prodotti o servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

↓ 207/2009
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 42

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di ➔₁ marchio UE ◀, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 35, lett. b)

2. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte.

SEZIONE 2

RICERCA

Articolo 43

Relazione di ricerca

1. Su istanza del richiedente del marchio UE al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea («relazione di ricerca UE») nella quale indica i marchi UE anteriori e le domande anteriori di marchio UE scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto.
2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio UE il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a una relazione di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio UE all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio UE, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri di cui al paragrafo 2 comunica una relazione di ricerca che elenca marchi nazionali anteriori, domande anteriori di marchio o marchi registrati in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, che siano stati scoperti e che, ai sensi dell'articolo 8, possano essere invocati contro la registrazione del marchio UE richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.
4. L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 153, («consiglio di amministrazione»), stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata a norma del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli uffici centrali per la proprietà industriale un importo. Quest'ultimo, che deve essere identico per ogni ufficio, è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione adottata alla maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio UE la relazione di ricerca UE richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, che siano pervenute.
7. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca UE. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

SEZIONE 3

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 44

Pubblicazione della domanda

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 37,
lett. a)

1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio UE sono soddisfatti, la domanda è pubblicata ai fini dell'articolo 46, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 42. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento.

↓ 207/2009

2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 42, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 37,
lett. b)

3. Se la pubblicazione della domanda contiene un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Le norme di cui all'articolo 49, paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* quando è il richiedente a chiedere la correzione.

4. L'articolo 46, paragrafo 2, si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

SEZIONE 4

OSSERVAZIONI DEI TERZI E OPPOSIZIONE

Articolo 45

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.

3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.

4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.

Articolo 46

Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di ➔₁ marchio UE ◀ può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8:

- a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 6;
- b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
- c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 39, lett. a)

- d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale ad esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 5.
-

↓ 207/2009

2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2, seconda frase.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 39, lett. b)

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 39, lett. c)

4. Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.

↓ 207/2009

Articolo 47

Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualevolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'Ufficio stesso.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 40

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'→₁ Unione ← è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione.

5. Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il →₂ marchio UE ←, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione.

6. La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 41

Articolo 48

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 46 e 47.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

SEZIONE 5

RITIRO, LIMITAZIONE, MODIFICA E DIVISIONE DELLA DOMANDA

Articolo 49

Ritiro, limitazione e modifica della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di →₁ marchio UE ← o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.

2. La domanda di →₁ marchio UE ← può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 42

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.

↓ 207/2009

Articolo 50

Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:

- a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 43, lett. a)

- b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 32 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 1.
-

↓ 207/2009

3. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 43, lett. c)

4. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

↓ 207/2009

5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall'Ufficio.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si

considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 43, lett. d)

8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 44, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.

9. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1;
- b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;
- c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009

SEZIONE 6

REGISTRAZIONE

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 44

Articolo 51

Registrazione

1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

CAPO V

DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL →₁ MARCHIO UE ←

Articolo 52

Durata della registrazione

La durata di registrazione del →₁ marchio UE ← è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 53, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 45

Articolo 53

Rinnovo

1. La registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.
2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio UE e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio UE, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.
4. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:
 - a) il nome della persona che richiede il rinnovo;
 - b) il numero di registrazione del marchio UE da rinnovare;
 - c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui

appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento.

5. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

6. Il rinnovo ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo deve essere registrato.

7. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

8. Se una domanda di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del marchio UE. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite.

9. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 54

Modifiche

1. Nessuna modifica del →₁ marchio UE ← è ammessa nel registro per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

2. Tuttavia, se il →₁ marchio UE ← reca il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 46,
lett. a)

3. La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenuti nella richiesta di modifica. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 46, lett. b)

4. La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

5. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio UE, come modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione. Gli articoli 46 e 47 e le norme adottate in forza dell'articolo 48 si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 47

Articolo 55

Modifica del nome o dell'indirizzo

1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio UE che non alteri l'identità del marchio UE, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio UE.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

3. L'ufficio informa il titolare delle irregolarità del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio UE. La modifica deve essere registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio UE.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 3
--

Articolo 56

Divisione della registrazione

1. Il titolare del →₁ marchio UE ← può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:

- a) qualora sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
- b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un →₂ tribunale dei marchi UE ← e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del →₂ tribunale dei marchi UE ← non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 128, paragrafo 6.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 48, lett. a)
--

3. Se i requisiti stabiliti al paragrafo 1 e in forza degli atti d'esecuzione di cui al paragrafo 8 non sono soddisfatti o l'elenco di prodotti e servizi che formano la registrazione divisionale si sovrappone ai prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a sanare le irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.

↓ 207/2009

4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.

6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.

7. Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 48, lett. b)

8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi del paragrafo 1;
- b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;

Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

CAPO VI

RINUNCIA, DECADENZA E NULLITÀ

SEZIONE 1

RINUNCIA

Articolo 57

Rinuncia

1. Il →₁ marchio UE ← può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 49, lett. a)

2. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio UE dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio UE iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio UE dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare. L'iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare del marchio UE dimostra all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 49, lett. b)

4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia, l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.

5. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5
--

SEZIONE 2

MOTIVI DI DECADENZA

Articolo 58

Motivi di decadenza

1. Il titolare del →₁ marchio UE ← è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

- a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'→₂ Unione ← per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
- b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
- c) 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.

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il →₁ marchio UE ← è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

SEZIONE 3

MOTIVI DI NULLITÀ

Articolo 59

Motivi di nullità assoluta

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il ➔₁ marchio UE ◀ è dichiarato nullo allorché:

- a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;
- b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

2. Il ➔₁ marchio UE ◀, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il ➔₁ marchio UE ◀ è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 60

Motivi di nullità relativa

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il ➔₁ marchio UE ◀ è dichiarato nullo allorché esiste:

- a) un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 6 di tale articolo;
- b) un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
- c) un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 50, lett. a)

- d) se vi sia una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 50, lett. b)

Tutte le condizioni di cui al primo comma devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio UE.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5
--

2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il →₁ marchio UE ◀ è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'→₂ Unione ◀ o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:

- a) del diritto al nome;
- b) del diritto all'immagine;
- c) del diritto d'autore;
- d) del diritto di proprietà industriale.

3. Il →₁ marchio UE ◀ non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.

4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del →₁ marchio UE ◀ o introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

5. È d'applicazione l'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 61

Preclusione per tolleranza

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 51

1. Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 52, lett. a)
--

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un →₁ marchio UE ← posteriore non ha la facoltà di opporsi all'esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del →₁ marchio UE ← anteriore.

SEZIONE 4

EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA NULLITÀ

Articolo 62

Effetti della decadenza e della nullità

1. Il →₁ marchio UE ← è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Il →₁ marchio UE ← è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
 - a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
 - b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

SEZIONE 5

PROCEDURA DI DECADENZA E DI NULLITÀ DINANZI ALL'UFFICIO

Articolo 63

Domanda di decadenza o di nullità

1. Una domanda di decadenza o di nullità del →₁ marchio UE ← può essere presentata all'Ufficio:
 - a) nei casi di cui agli articoli 58 e 59, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

- b) nei casi definiti all'articolo 60, paragrafo 1, dalle persone di cui all'articolo 46, paragrafo 1;
- c) nei casi definiti dall'articolo 60, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate →₂ dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato ← a esercitare i diritti in questione.

2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 52, lett. b)

3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato.

↓ 207/2009

Articolo 64

Esame della domanda

1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniquale volta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 53

2. Su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su il titolare di tale marchio anteriore fonda la domanda di dichiarazione di nullità, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio UE anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio UE, il titolare del marchio UE anteriore è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'→₁ Unione ← è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.

4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio può invitare le parti a una conciliazione.

5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del →₂ marchio UE ← vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità è respinta.

6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 54

Articolo 65

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE di cui agli articoli 63 e 64, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente di cui all'articolo 21.

↓ 207/2009

CAPO VII

PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 66

Decisioni soggette a ricorso

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 55

1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 68. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.

2. Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest'ultima non consenta un ricorso indipendente.

Articolo 67

Persone legittimate a proporre il ricorso e a essere parti della procedura

Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.

Articolo 68

Termine e forma del ricorso

1. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

2. Nei procedimenti in contraddittorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. L'efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente.

Articolo 69

Revisione delle decisioni in casi ex parte

1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.

2. 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.

Articolo 70

Esame del ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

2. In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.

Articolo 71

Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 58

3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 72, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.

↓ 207/2009

Articolo 72

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 59, lett. a)

1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

↓ 207/2009 (adattato)

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato  sul funzionamento dell'Unione europea , del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 59, lett. b)

3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

↓ 207/2009

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 59, lett. c)

5. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 60

Articolo 73

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208, per specificare:

- a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 68 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 71;
- c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 68.

↓ 207/2009

CAPO VIII

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 4
(adattato)

MARCHI COLLETTIVI ☒ E MARCHI DI CERTIFICAZIONE ☒ DELL'UNIONE EUROPEA

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 62

SEZIONE 1

MARCHI COLLETTIVI UE

↓ 207/2009

Articolo 74

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 4

Marchi collettivi dell'Unione europea

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 4
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2

1. Possono costituire →₁ marchi collettivi UE ← i →₂ marchi UE ← così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare →₁ marchi collettivi UE ← 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, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire →₁ marchi collettivi UE ←, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo ☒ UE ☒ non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 63

3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi UE.

↓ 207/2009

Articolo 75

Regolamento per l'uso del marchio

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 64, lett. a)

1. Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.

↓ 207/2009

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 74, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 64, lett. b)

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 4

Articolo 76

Rigetto della domanda

1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un →₁ marchio UE ←, previsti dagli articoli 41 e 42, la domanda di →₂ marchio collettivo UE ← viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 74 o dell'articolo 75, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2. La domanda di →₂ marchio collettivo UE ← viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.

3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 65

Articolo 77

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio collettivo UE ai sensi dell'articolo 45, tali osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio collettivo UE dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 76.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 4
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 78

Utilizzazione del marchio

L'utilizzazione del →₁ marchio collettivo UE ←, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all'utilizzazione dei →₂ marchi UE ←.

Articolo 79

Modifica del regolamento d'uso del marchio

1. Il titolare del →₁ marchio collettivo UE ← deve sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
 2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 75 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 76.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 66

3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 77 relative al regolamento d'uso modificato.
-

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 4

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.

Articolo 80

Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un ➔₁ marchio collettivo UE ➔.
2. Il titolare di un ➔₁ marchio collettivo UE ➔ può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 81

Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 58, il titolare del ➔₁ marchio collettivo UE ➔ è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

- a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2;
- c) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 82

Motivi di nullità

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 59 e 60, il ➔₁ marchio collettivo UE ➔, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 76, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 67

SEZIONE 2

MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE

Articolo 83

Marchi di certificazione UE

1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE.

Articolo 84

Regolamento per l'uso del marchio di certificazione UE

1. La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 85

Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 41 e 42, la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 83 e all'articolo 84, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 86

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 45, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio di certificazione UE dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 85.

Articolo 87

Uso del marchio di certificazione UE

L'uso del marchio di certificazione UE da parte di ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio conformemente ai regolamenti che disciplinano l'uso di cui all'articolo 84, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal medesimo in ordine all'uso dei marchi UE.

Articolo 88

Modifica del regolamento d'uso del marchio

1. Il titolare del marchio di certificazione UE sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. Le modifiche non sono menzionate nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 84 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 85.
3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 86 relative al regolamento d'uso modificato.
4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso hanno effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

Articolo 89

Trasferimento

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, il marchio di certificazione UE può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2.

Articolo 90

Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Solo il titolare di un marchio di certificazione UE o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.
2. Il titolare di un marchio di certificazione UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 91

Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 58, il titolare del marchio di certificazione UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2;
- b) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2;
- d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 92

Motivi di nullità

Oltre che sulla base dei motivi di nullità di cui agli articoli 59 e 60, un marchio di certificazione UE è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione se è stato registrato in maniera non conforme alle disposizioni dell'articolo 85, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 85 procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

Articolo 93

Trasformazione

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 2, la conversione di una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato non ha luogo se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2436.

↓ 207/2009

CAPO IX

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 68

Articolo 94

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.

2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell'Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Ufficio effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 66, 67 e 68. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 69

Articolo 95

Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. →₁ Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell'articolo 59, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti. ←
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

Articolo 96

Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella procedura.
 2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione, nonché dinanzi ☒ al dipartimento incaricato della tenuta del registro ☒ non è pubblica.
 3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 70

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate per il procedimento orale, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 146.
-

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 71,
lett. a)

Articolo 97

Istruzione

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
 - a) l'audizione delle parti;

- b) la richiesta di informazioni;
- c) la produzione di documenti e di campioni;
- d) l'audizione di testimoni;
- e) la perizia;
- f) 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.

2. Il servizio adito può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3. L'Ufficio, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. ➔₁ Il termine concesso per la citazione non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. ⬅

4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 71, lett. b)

5. Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 72

Articolo 98

Notifica

1. L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.

2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, debbano essere notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici; le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

4. Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e stabilisce la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate della notifica.

Articolo 99

Notifica della perdita di un diritto

L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 98 nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata. L'Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 100

Comunicazioni all'Ufficio

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 101

Termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.
3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.
4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

Articolo 102

Correzione di errori e di sviste manifeste

1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili ad esso commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione.
2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l'articolo 55, *mutatis mutandis*.
3. Le correzioni di errori nella registrazione del marchio e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 74

Articolo 103

Revoca delle decisioni

1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio UE in questione che siano iscritti nel registro. L'Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro.
4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 66 e 72 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'articolo 102. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.

Articolo 104

Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un →₁ marchio UE ← o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall'articolo 53, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.
3. La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.
4. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.
5. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo, dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 105.
6. Il richiedente o il titolare di un →₁ marchio UE ← reintegrato nei suoi diritti non può invocarli contro un terzo che, in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o al →₁ marchio UE ← e la pubblicazione della reintegrazione di questo diritto.
7. Il terzo in grado di avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedente o il titolare di un →₁ marchio UE ← nei suoi diritti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.
8. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti dal presente regolamento e che devono essere osservati nei confronti delle autorità di questo Stato.

Articolo 105

Prosecuzione del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un →₁ marchio UE ← o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 75, lett. a)

2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 32, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafi 1 e 3, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 68, all'articolo 72, paragrafo 5, all'articolo 104, paragrafo 2 e all'articolo 139, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all'articolo 39 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.

↓ 207/2009

3. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 75, lett. b)

4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, adotta una decisione diversa. Se, a seguito del riesame, l'Ufficio conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.

↓ 207/2009

5. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 76

Articolo 106

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

- a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio UE, ovvero della persona autorizzata in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 120, la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
- b) se il richiedente o il titolare di un marchio UE si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
- c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio UE o se tale rappresentante si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2. Il procedimento dinanzi l'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.
 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 77

Articolo 107

Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti adottati in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.

↓ 207/2009

Articolo 108

Cessazione degli obblighi finanziari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all'Ufficio, all'atto del pagamento delle tasse, si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto al paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

SEZIONE 2

SPESE

Articolo 109

Ripartizione delle spese

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 78, lett. a)

1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 146, paragrafo 7, la parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte, che

siano indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio UE e per il ricorso.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 78,
lett. b)

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹⁸.

La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

3. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.

4. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di →₁ marchio UE ←, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del →₁ marchio UE ← o rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

5. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

6. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi ☒ da 1 a 5 ☒, il servizio in questione prende atto di tale accordo.

¹⁸ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 78,
lett. c)

7. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa, su richiesta di parte, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all'articolo 120, paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 78,
lett. d)

8. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 79

Articolo 110

Esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. →₁ Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità. ←
3. Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.

SEZIONE 3

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 80

Articolo 111

Registro dei marchi UE

1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi UE e lo mantiene aggiornato.
2. Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE:
 - a) la data di deposito della domanda;
 - b) il numero di fascicolo della domanda;
 - c) la data della pubblicazione della domanda;
 - d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 119, paragrafo 3;
 - f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
 - g) la denominazione dei prodotti e servizi;
 - h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 35;
 - i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 38;
 - j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 39;
 - k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
 - l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
 - m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione;
 - n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3;
 - o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
 - p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 204 del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della

registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.

3. Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione:

- a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio UE, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
- b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 119, paragrafo 3, prima frase;
- c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
- d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli articoli 49 e 54, e le correzioni di errori;
- e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 79;
- f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 39, ai sensi dell'articolo 40;
- g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 20;
- h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, e il tipo di diritto reale;
- i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 23 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 24;
- j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 25, ed eventualmente il tipo della licenza;
- k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell'articolo 53 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4;
- l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'articolo 53;
- m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 57;
- n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 46 o di una domanda ai sensi dell'articolo 63 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 68;
- o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 128, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 71;
- p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2;
- q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e), del presente articolo;
- r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;

- s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo;
- t) la sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 197;
- u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE che è stata registrata come marchio UE ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1;
- v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio UE ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2;
- w) la divisione di una domanda ai sensi dell'articolo 50 e la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 56, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;
- x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 103, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate;
- y) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 88.

4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 149, paragrafo 4.

5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 9. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio UE.

7. Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.

8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:

- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
- b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e
- c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 112

Banca dati

1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 111, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 111, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:
 - a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
 - c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
 - d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 111, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.
4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.
5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 113

Accesso online alle decisioni

1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.
2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

Articolo 114

Consultazione pubblica

1. I fascicoli relativi a domande di →₁ marchi UE ← non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
 2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un →₁ marchio UE ← ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
 3. Dopo la pubblicazione della domanda di →₁ marchio UE ←, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 82, lett. a)

4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricasazione ai sensi dell'articolo 169, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 82, lett. b)

5. La consultazione dei fascicoli del marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.
6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online.
7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio UE dietro pagamento di una tassa.
8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.
9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi UE per i

quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 83

Articolo 115

Conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio UE o alle registrazioni dei marchi UE. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati.
 2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.
 3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio UE giunge a definitiva scadenza ai sensi dell'articolo 53, la rinuncia definitiva del marchio UE viene registrata ai sensi dell'articolo 57 o il marchio UE risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, o dell'articolo 128, paragrafo 6.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 84

Articolo 116

Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente:
 - a) un Bollettino dei marchi UE contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;
 - b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.
- Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.
2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.
3. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- b) le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
- c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 85, lett. a)

Articolo 117

Cooperazione amministrativa

→₁ 1. ← Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 114.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 85, lett. b)

2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio UE, ai sensi dell'articolo 114, quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009

Articolo 118

Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.

SEZIONE 4

RAPPRESENTANZA

Articolo 119

Principi generali relativi alla rappresentanza

1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 86

2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 120, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE.

3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

↓ 207/2009

Articolo 120

Rappresentanza professionale

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 87, lett. a)

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:

- a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatarî in materia di marchi;
- b) da mandatarî abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.

2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:

- a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
- b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;
- c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

↓ 207/2009

3. L'iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 87, lett. b)

4. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

- a) alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;
- b) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c).

5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 88

Articolo 121

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208, per specificare:

- a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 119, paragrafo 4;

- b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 119, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;
- c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 5.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

CAPO X

COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE AI →₁ MARCHI UE ←

SEZIONE 1

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 89

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

↓ 207/2009

Articolo 122

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 90,
lett. a)

Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 90,
lett. b)

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i →₁ marchi UE ← e le domande di →₁ marchio UE ←, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di →₁ marchi UE ← e di marchi nazionali si applica →₂ la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ←.

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124:

- a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012;
- b) si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall'articolo 125, paragrafo 4, del presente regolamento;
- c) le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 90, lett. c)

3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

SEZIONE 2

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VALIDITÀ DEI →₁ MARCHI UE ←

Articolo 123

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 3

Tribunali dei marchi UE

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 3
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₃ 2424/2015 Art. 1, punto 91

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.

2. Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale ☒ dei ☒ tribunali ☒ indicati nell'elenco dei tribunali dei marchi UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ☒, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.

3. Le informazioni di cui ☒ al paragrafo 2 ☒ sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 124

Competenza in materia di contraffazione e di validità

I ➔₁ tribunali dei marchi UE ◀ hanno competenza esclusiva:

- a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di ➔₂ marchi UE ◀;
- b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
- c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all' ➔₃ articolo 11, paragrafo 2 ◀;
- d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del ➔₂ marchio UE ◀ di cui all'articolo 128.

Articolo 125

Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:

- a) è d'applicazione l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che sia competente un altro ➔₁ tribunale dei marchi UE ◀;
- b) è d'applicazione l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro ➔₁ tribunale dei marchi UE ◀.

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un ➔₂ marchio UE ◀, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 126

Sfera di competenza

1. Un ➔₁ tribunale dei marchi UE ◀ la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi da 1 a 4, è competente per:

- a) gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;

- b) gli atti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.

Articolo 127

Presunzione di validità – Difesa nel merito

1. I ➔₁ tribunali dei marchi UE ⬅ considerano valido il ➔₂ marchio UE ⬅ a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un ➔₂ marchio UE ⬅ non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 92

3. Nelle azioni di cui all'articolo 124, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.

↓ 207/2009
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 3

Articolo 128

Domanda riconvenzionale

1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.
2. Un ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 93, lett. a)

4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale,

l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'articolo 132, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

↓ 207/2009

5. È d'applicazione l'articolo 64, paragrafi da 2 a 5.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 93,
lett. b)

6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 3
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2

7. Il →₁ tribunale dei marchi UE ← adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del →₂ marchio UE ← e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d'applicazione l'articolo 132, paragrafo 3.

Articolo 129

Diritto applicabile

1. I →₁ tribunali dei marchi UE ← applicano le disposizioni del presente regolamento.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 94

2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 3
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il →₁ tribunale dei marchi UE ← applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

Articolo 130

Sanzioni

1. Quando un ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ accerta che il convenuto ha contraffatto un ➔₂ marchio UE ⬅ o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 95

2. Il tribunale dei marchi UE può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.

↓ 207/2009
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 3
➔₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 131

Misure provvisorie e cautelari

1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i ➔₁ tribunali dei marchi UE ⬅, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un ➔₂ marchio UE ⬅ o a una domanda di ➔₂ marchio UE ⬅, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ di un altro Stato membro.

2. Un ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Articolo 132

Norme specifiche in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ adito per un'azione contemplata dall'articolo 124, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del ➔₂ marchio UE ⬅ sia già contestata dinanzi a un altro ➔₁ tribunale dei marchi UE ⬅ con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del ➔₂ marchio UE ⬅ sia già stata contestata dinanzi a un ➔₁ tribunale

dei marchi UE ◀ con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al ➔₁ tribunale dei marchi UE ◀ lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il ➔₁ tribunale dei marchi UE ◀ può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 133

Competenza dei ➔₁ tribunali dei marchi dell'Unione europea ◀ di secondo grado - Ricorso per cassazione

1. Avverso le sentenze dei ➔₁ tribunali dei marchi UE ◀ di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, è ammesso appello dinanzi ai ➔₁ tribunali dei marchi UE ◀ di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un ➔₁ tribunale dei marchi UE ◀ di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

3. Alle sentenze dei ➔₁ tribunali dei marchi UE ◀ di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

SEZIONE 3

ALTRE CONTROVERSIE RELATIVE AI ➔₂ MARCHI UE ◀

Articolo 134

Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai ➔₁ tribunali dei marchi UE ◀

1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 124 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti *ratione loci* e *ratione materiae* per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.

2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124 riguardante un ➔₂ marchio UE ◀, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Articolo 135

Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124, riguardante un ➔₂ marchio UE ◀, deve considerare valido tale marchio.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5
→₃ 2424/2015 Art. 1, punto 3

CAPO XI

INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

SEZIONE 1

AZIONI CIVILI FONDATE SU PIÙ MARCHI

Articolo 136

Azioni civili simultanee e successive sulla base di →₁ marchi UE ← e di marchi nazionali

1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un →₁ marchio UE ← e sulla base di un marchio nazionale:

- a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;
- b) il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.

2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un →₁ marchio UE ← respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.

3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un →₁ marchio UE ← identico, valido per prodotti o servizi identici.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.

SEZIONE 2

APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE AL FINE DI VIETARE L'USO DEI ➔₁ MARCHI UE ◀

Articolo 137

Divieto di uso dei ➔₁ marchi UE ◀

1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 60, paragrafo 2, contro l'uso di un ➔₁ marchio UE ◀ posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del ➔₁ marchio UE ◀ ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto dell'➔₂ Unione ◀, azioni dirette a vietare l'uso di un ➔₁ marchio UE ◀ qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto dell'➔₂ Unione ◀ possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.

Articolo 138

Diritti anteriori aventi portata locale

1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del ➔₁ marchio UE ◀ nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del ➔₁ marchio UE ◀ sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del ➔₁ marchio UE ◀ sia stato effettuato in malafede.
3. Il titolare del ➔₁ marchio UE ◀ non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del ➔₁ marchio UE ◀.

SEZIONE 3

TRASFORMAZIONE IN DOMANDA DI MARCHIO NAZIONALE

Articolo 139

Istanza di avviamento della procedura nazionale

1. Il richiedente o il titolare di un ➔₁ marchio UE ◀ può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo ➔₁ marchio UE ◀ in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:
 - a) la domanda di ➔₁ marchio UE ◀ è respinta, ritirata o considerata ritirata;
 - b) il ➔₁ marchio UE ◀ cessa di produrre i suoi effetti.

2. La trasformazione non può essere effettuata:

- a) ove il titolare del ➔₁ marchio UE ◀ sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il ➔₁ marchio UE ◀ non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;
- b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di ➔₁ marchio UE ◀ o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.

3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di ➔₁ marchio UE ◀ o dalla trasformazione di un ➔₁ marchio UE ◀ è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40.

4. Se una domanda di ➔₁ marchio UE ◀ è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.

5. Se la domanda di ➔₁ marchio UE ◀ è ritirata o se il ➔₁ marchio UE ◀ cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di ➔₁ marchio UE ◀ o di cessazione degli effetti del ➔₁ marchio UE ◀.

6. Se la domanda di ➔₁ marchio UE ◀ è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il ➔₁ marchio UE ◀ cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell'Ufficio o di un ➔₃ tribunale del marchio UE ◀, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.

7. Gli effetti contemplati dall'articolo 37 vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 97

Articolo 140

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 97
➔₁ rettifica GU L 110 del
26.4.2016, pag. 4

1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all'articolo 139, paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione dei motivi della trasformazione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 139, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 53, paragrafo 3.

L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.

2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio UE che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio UE, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.

3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 139, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l'articolo 139, paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafi 4, 5 o 6, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali tale lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti validi in tutta l'Unione o tenendo conto di un marchio UE anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.

5. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all'articolo ➔₁ 111 ◀, paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 97

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio UE o un marchio UE registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;
- b) le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 141

Requisiti formali per la trasformazione

1. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 98

2. Una domanda di marchio UE o un marchio UE trasmessi conformemente all'articolo 140 non possono, per quanto riguarda la loro forma, essere assoggettati dal diritto nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.

↓ 207/2009 (adattato)
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 99
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 6
→₃ 2424/2015 Art. 1, punto 5

3. Il servizio centrale per la proprietà industriale cui l'istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

- a) paghi la tassa nazionale di deposito;
- b) presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali, una traduzione dell'istanza e dei documenti a essa allegati;
- c) elegga domicilio nello Stato in questione;
- d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.

CAPO XII

L'UFFICIO

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 142

Status giuridico

1. →₁ L'Ufficio è un'agenzia dell'Unione. ← Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

3. L'Ufficio è rappresentato dal suo →₂ direttore esecutivo ←.

Articolo 143

Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 166 ☒ del presente regolamento ☒ ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari dell'→₃ Unione ←, di seguito denominato «statuto», il regime applicabile agli altri agenti dell'→₃ Unione ← e i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni dell'→₃ Unione ←.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 100

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 101
→₃ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 144

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'→₁ Unione ← si applica →₂ all'Ufficio e al suo personale ←.

Articolo 145

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime a essi applicabile.

Lingue

1. Le domande di ➔₃ marchio UE ◀ sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'➔₁ Unione ◀.

2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un ➔₃ marchio UE ◀ sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di ➔₃ marchio UE ◀. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 102, lett. a)

5. L'opposizione e la domanda di decadenza o la dichiarazione di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 102, lett. b)

6. Fatto salvo il paragrafo 5:

- a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;
- b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 100, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

↓ 207/2009
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
➔₂ 2424/2015 Art. 1, punto 102, lett. c)
➔₃ 2424/2015 Art. 1, punto 5

7. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di ➔₁ marchio UE ◀ o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del ➔₁ marchio UE ◀ deve presentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. ➔₂ La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità. ◀ La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale.

8. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'➔₃ Unione ◀ sia la lingua procedurale.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 102,
lett. d)

9. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

10. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

11. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) a misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;
- b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009 (adattato)
➔₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
➔₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5
➔₃ 2424/2015 Art. 1, punto 103

Articolo 147

Pubblicazione e registrazione

1. La domanda di ➔₁ marchio UE ◀ di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'➔₂ Unione ◀, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o ➔₃ da un atto adottato ai sensi del presente regolamento ◀.

2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell'➔₂ Unione ◀.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio in cui la domanda di ➔₁ marchio UE ⬅ è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale dell'➔₂ Unione ⬅ diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

Articolo 148

⊠ Servizi di traduzione ⊠

Alle traduzioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio provvede il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 105
(adattato)

Articolo 149

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato ⊠ TFUE ⊠.
4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 106

Articolo 150

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Ufficio applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443²¹ e

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

²⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²¹ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

SEZIONE 2

COMPITI DELL'UFFICIO E COOPERAZIONE PER PROMUOVERE LA CONVERGENZA

Articolo 151

Compiti dell'Ufficio

1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento;
- b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002²³;
- c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
- d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;
- e) i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti ad esso attribuiti al paragrafo 1.

3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

²² Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72, del 17.3.2015, pag. 53).

²³ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

²⁴ Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

²⁵ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1. L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

Fatto salvo il paragrafo 3, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività:

- a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;
- b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;
- c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compreso ai fini dell'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);
- d) l'attuazione di norme e prassi comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
- e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
- f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).

2. In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 6 e invita gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti.

La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati.

3. Gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti di cui al primo comma del paragrafo 2.

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale forniscono all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione.

4. Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 3, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.

5. L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare, ai fini di cui al paragrafo 4, l'effettiva partecipazione a tali progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15% delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari delle sovvenzioni sono gli uffici centrali per

la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione²⁷.

6. L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche consolidate nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 5. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 2 a 5.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 108

SEZIONE 3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 153

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 157, paragrafo 4, lettera c), e tenendo conto del parere della Commissione, e, una volta adottato, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;
- b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera e), e tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, a seguito di uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
- c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera g), adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
- d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera h), i) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

²⁷ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- e) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2;
- f) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 5;
- g) adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio;
- h) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità con potere di nomina»);
- i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- j) compila l'elenco di candidati previsto all'articolo 158, paragrafo 2;
- k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 210, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- l) è consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento;
- m) può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega di autorità con potere di nomina può essere sospesa.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 154

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

Articolo 155

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

Articolo 156

Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 155, paragrafo 1, e dell'articolo 158, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Ufficio assicura il segretariato del consiglio di amministrazione.

SEZIONE 4

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 157

Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni, che possono essere delegate:
 - a) adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;

- b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
- d) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2;
- e) elabora il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
- f) attua il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione;
- g) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- h) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
- i) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne nonché delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione;
- j) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- k) elabora una strategia antifrode per l'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;
- l) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, se del caso, sottopone alla commissione di ricorso allargata («commissione allargata») questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;
- m) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;
- n) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera h);
- o) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 31, paragrafo 3, dall'articolo 34, paragrafo 5, dall'articolo 35, paragrafo 3, dall'articolo 94, paragrafo 2, dall'articolo 97, paragrafo 5, dall'articolo 98, dagli articoli 100, 101, dall'articolo 111, paragrafo 4, dall'articolo 112, paragrafo 3, dall'articolo 114, paragrafo 5, dall'articolo 115, dall'articolo 116, dall'articolo 120, paragrafo 4, dall'articolo 146, paragrafo 10, dall'articolo 178, dall'articolo 179, paragrafo 1, e dall'articolo 180, paragrafo 2, e dall'articolo 181 conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento.

5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 158

Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga dell'incarico

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, sulla base di un elenco di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del Consiglio, che agisce su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.

4. Il Consiglio, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine della durata complessiva del mandato.

6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del direttore esecutivo subentrante. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal Consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo.

↓ 207/2009

SEZIONE 5

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 159

Competenza

Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:

- a) gli esaminatori;
- b) le divisioni di opposizione;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 109,
lett. a) (adattato)

c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;

↓ 207/2009

d) le divisioni di annullamento;

e) le commissioni di ricorso;

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 109,
lett. b)

f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 110
→₃ 2424/2015 Art. 1, punto 111,
lett. a)

Articolo 160

Esaminatori

Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di →₁ marchio UE ←, incluse le questioni di cui agli →₂ articoli 41, 42, 76 e 85 ←, salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.

Articolo 161

Divisioni di opposizione

1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione a una domanda di registrazione di →₁ marchio UE ←.

2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. →₃ Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro. ←

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 111,
lett. b)

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano gli esatti tipi di decisioni che devono essere adottate da un solo membro. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 112

Articolo 162

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente ad adottare decisioni relative alle menzioni nel registro.
 2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 2.
 3. Le decisioni del dipartimento sono adottate da un solo membro.
-

↓ 207/2009

Articolo 163

Divisioni di annullamento

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 113, lett. a)

1. La divisione di annullamento è competente ad adottare decisioni riguardanti:
 - a) domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio UE;
 - b) domande di cessione di un marchio UE ai sensi dell'articolo 21.
-

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 113, lett. b)

2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. →₁ Le decisioni relative ai costi o alle procedure specificate negli atti adottati a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, sono adottate da un solo membro. ←
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 114

Articolo 164

Competenze generali

Le decisioni richieste ai sensi del presente regolamento che non siano di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.

↓ 207/2009

Articolo 165

Commissioni di ricorso

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 115,
lett. a)

1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 160 a 164.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 115,
lett. b)

2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese →₁ dalla commissione allargata ←, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve essere giurista.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 115,
lett. c)

3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che la giustifichino. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:

- a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 166, paragrafo 4, lettera a);
o
 - b) dalla commissione che tratta la causa.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 115,
lett. d)

4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono sottoposte dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l).

↓ 207/2009

5. Per definire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un unico membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa.

Articolo 166

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 158 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, adotti una decisione in tal senso.
2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.
4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:
 - a) presiede il presidium delle commissioni di ricorso («presidium»), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;
 - b) assicura che le decisioni del presidium siano eseguite;
 - c) assegna le cause alle commissioni sulla base di criteri obiettivi fissati dal presidium;
 - d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, al fine di predisporre le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.
6. I membri delle commissioni di ricorso non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, e sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, adotti una decisione in tal senso.
7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 165 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159.

9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non sono esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 117

Articolo 167

Presidium delle commissioni di ricorso e presidium della commissione allargata

1. Il *presidium* comprende il presidente delle commissioni di ricorso, che lo presiede, i presidenti delle commissioni e i membri delle commissioni eletti per ogni anno di calendario da tutti i membri delle commissioni, esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e fra gli stessi. Il numero di membri delle commissioni così eletti è pari a un quarto del numero dei membri delle commissioni esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e tale numero è arrotondato per eccesso, se necessario.

2. La commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafo 2, è composta da nove membri, fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 118

Articolo 168

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo del *presidium*, la composizione della commissione allargata e le regole per adirla e le condizioni nelle quali le decisioni devono essere adottate da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5.

↓ 207/2009

Articolo 169

Astensione e ricusazione

1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni create nell'ambito dell'Ufficio e delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale o se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti. Due dei tre membri di una divisione di opposizione non devono aver partecipato all'esame della domanda. I membri delle divisioni di annullamento non possono partecipare a un procedimento se hanno preso parte alla decisione finale sulla stessa vicenda nell'ambito della procedura di registrazione del marchio o della procedura di

opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno preso parte alla decisione oggetto del ricorso.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione o di una commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a una procedura, ne avverte la divisione o la commissione.

3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o di una commissione di ricorso possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussiste un sospetto di parzialità. La ricazione non è ammissibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo di ricazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricazione non può essere basata sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni e le commissioni di ricorso deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal partecipare o è stato ricusato è sostituito dal suo supplente.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 119

Articolo 170

Centro di mediazione

1. Per i fini di cui all'articolo 151, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di mediazione («centro»).

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 6/2002.

3. Le parti ricorrono alla mediazione mediante richiesta congiunta. La richiesta si considera depositata soltanto dopo il pagamento di un diritto a essa relativo. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1.

4. In caso di controversie oggetto di procedimenti pendenti dinanzi le divisioni di opposizione, le divisioni di annullamento o dinanzi le commissioni di ricorso dell'Ufficio, una richiesta congiunta di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la presentazione di un'opposizione, di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità o di un ricorso contro decisioni delle divisioni di opposizione o di annullamento.

5. I procedimenti in questione sono sospesi e i termini, eccettuato il termine di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di deposito di una richiesta congiunta di mediazione. La decorrenza dei termini prosegue a decorrere dal giorno in cui viene proseguito il procedimento.

6. Le parti sono invitate a nominare congiuntamente dall'elenco di cui al paragrafo 12, un Mediatore che abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione. Qualora le parti non nominino un Mediatore entro 20 giorni dall'invito, la mediazione viene considerata infruttuosa.

7. Le parti stabiliscono di concerto con il Mediatore i meccanismi specifici della mediazione in un accordo di mediazione.

8. Il Mediatore conclude il procedimento di mediazione non appena le parti raggiungono un accordo, o una delle parti dichiara di voler cessare la mediazione o il Mediatore stabilisca che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo.

9. Il Mediatore informa le parti nonché l'organo competente dell'Ufficio non appena il procedimento di mediazione è concluso.

10. Le discussioni e i negoziati condotti nell'ambito della mediazione sono riservati per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il Mediatore, le parti e i loro rappresentanti. Tutti i documenti e le informazioni trasmessi durante la mediazione sono tenuti separati dai fascicoli relativi ad altri procedimenti dinanzi all'Ufficio e non fanno parte di essi.

11. La mediazione è condotta in una delle lingue ufficiali dell'Unione che deve essere convenuta dalle parti. Qualora riguardi controversie pendenti dinanzi all'Ufficio, la mediazione è condotta nella lingua dei procedimenti dell'Ufficio, se non diversamente convenuto dalle parti.

12. L'Ufficio stabilisce un elenco di mediatori che sostengono le parti nella soluzione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco può includere mediatori che siano impiegati dell'Ufficio e mediatori che non lo siano.

13. I mediatori devono essere imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarare ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della nomina. I membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159 non devono prendere parte alla mediazione relativa a un caso in cui:

- a) siano stati precedentemente coinvolti nei procedimenti sottoposti a mediazione;
- b) abbiano un interesse personale in tali procedimenti; o
- c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.

14. I mediatori non devono prender parte, in quanto membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159, a procedimenti proseguiti in conseguenza del fallimento della mediazione.

15. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che si occupano di mediazione.

↓ 207/2009

SEZIONE 6

BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 120

Articolo 171

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.

2. Gli articoli 154 e 155, l'articolo 156, paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio *mutatis mutandis*.

3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 3, e dell'articolo 177, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 121

Articolo 172

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'allegato –I del presente regolamento, il gettito delle tasse totali di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, il gettito delle tasse totali dovute a norma del protocollo di Madrid, di cui all'articolo 182 del presente regolamento, per una registrazione internazionale che designa l'Unione altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 *quater* del regolamento (CE) n. 6/2002, per una registrazione internazionale che designa l'Unione e altri pagamenti effettuati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione su una linea di bilancio specifica della sezione della Commissione del bilancio generale dell'Unione.

4. Ogni anno, l'Ufficio compensa le spese sostenute dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e da qualsiasi altra autorità competente designata da uno Stato membro in conseguenza dei compiti specifici che essi svolgono quali parti funzionali del sistema del marchio UE nell'ambito dei seguenti servizi e procedure:

- a) procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi agli uffici centrali della proprietà degli Stati membri e all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale che riguardano marchi UE;
- b) fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio UE mediante servizi di assistenza e centri di informazione;
- c) tutela dei marchi UE, comprese azioni intraprese a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

5. La compensazione totale delle spese di cui al paragrafo 4 corrisponde al 5% delle entrate annue dell'Ufficio. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisce il criterio di ripartizione sulla base dei seguenti indicatori corretti, equi e pertinenti:

- a) il numero annuale di domande di marchio UE provenienti da richiedenti in ciascuno Stato membro;
- b) il numero annuale di domande di marchio d'impresa nazionale in ciascuno Stato membro;
- c) il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi UE in ciascuno Stato membro;

- d) il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi UE designati da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 123.

Al fine di documentare le spese di cui al paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono all'Ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, dati statistici che dimostrano i dati di cui ai punti da a) a d) del primo comma del presente paragrafo per l'anno precedente, che sono inclusi nella proposta che deve essere presentata al consiglio di amministrazione.

Per motivi di equità, le spese sostenute dagli organi di cui al paragrafo 4, in ogni Stato membro si considerano corrispondere almeno al 2 % della compensazione totale di cui al presente paragrafo.

6. L'obbligo, da parte dell'Ufficio, di compensare le spese di cui al paragrafo 4, sostenute in un determinato anno, si applica soltanto nella misura in cui in tale anno non si registri un disavanzo di bilancio.

7. In caso di avanzo di bilancio, e fatto salvo il paragrafo 10, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione può aumentare la percentuale di cui al paragrafo 5 a un massimo del 10% delle entrate annue dell'Ufficio.

8. Fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 e 10 e gli articoli 151 e 152, nel caso in cui si generi un avanzo sostanziale per cinque anni consecutivi, il comitato del bilancio, su proposta dell'Ufficio e in conformità dei programmi strategici annuali e pluriennali di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), decide a maggioranza di due terzi sul trasferimento al bilancio dell'Unione dell'avanzo generato dal 23 marzo 2016.

9. Ogni sei mesi l'Ufficio trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua situazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie effettuate a norma dell'articolo 152, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 172, paragrafi 5 e 7. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Ufficio sulla base di tale relazione.

10. L'Ufficio prevede un fondo di riserva, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 6
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

Articolo 173

Adozione del bilancio

1. Ogni anno il →₁ direttore esecutivo ← elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio, corredato dell'organigramma.

2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione dell'→₂ Unione ←, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lo stato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta all'autorità di bilancio dell'→₂ Unione ←. La Commissione può accludervi un parere contenente previsioni divergenti.

3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell'organigramma dell'Ufficio. Se le previsioni di bilancio comportano una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'→₂ Unione ←, il bilancio dell'Ufficio è adattato di conseguenza.

Revisione contabile e controllo

1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal ➔₁ direttore esecutivo ⬅, deve rispondere a quest'ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il ➔₁ direttore esecutivo ⬅ riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 122
(adattato)

Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, l'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF, e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Ufficio, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Ufficio ha concesso finanziamenti dell'Unione.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁹, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Ufficio.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Ufficio contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche conformemente alle rispettive competenze.
5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.

²⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

↓ 207/2009 (adattato) → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 6 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

Articolo 176

Accertamento dei conti

1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il →₁ direttore esecutivo ← trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei conti la contabilità complessiva delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 248 del ☒ TFUE ☒.
2. Il comitato del bilancio dà atto al →₁ direttore esecutivo ← dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 177

Disposizioni finanziarie

Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che specificano segnatamente le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Ufficio. Le disposizioni finanziarie si rifanno, compatibilmente con il carattere proprio dell'Ufficio, ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dall'→₂ Unione ←.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 123

Articolo 178

Tasse e tariffe e termine di pagamento

1. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'allegato –I, nonché l'importo da applicare per il Bollettino dei marchi dell'Unione europea, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e qualsiasi altra pubblicazione dell'Ufficio. Gli importi di ogni diritto sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Essi non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio.
 2. Le tasse e i diritti il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.
- Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o diritti.

Articolo 179

Pagamento di tasse e diritti

1. Le tasse e i diritti dovuti all'Ufficio sono pagati mediante versamento o bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può decidere quali metodi di pagamento specifici diversi da quelli di cui al primo comma possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Ufficio.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati con qualsiasi altro metodo di pagamento a norma del secondo comma, sono effettuati in euro.

2. In occasione di ogni pagamento è indicato il nome della persona che lo effettua e sono fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono fornite in particolare le seguenti informazioni:

- a) quando viene pagata la tassa di deposito, la causale del pagamento, ossia «tassa di deposito»;
- b) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio UE contro il quale viene proposta opposizione e la causale del pagamento, ossia «tassa di opposizione»;
- c) quando vengono pagate la tassa di decadenza e la tassa di nullità, il numero di registrazione e il nome del titolare del marchio UE nei confronti del quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia «tassa di decadenza» o «tassa di nullità».

3. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non ottempera all'invito in tempo utile il pagamento si considera non avvenuto. L'importo già versato deve essere rimborsato.

Articolo 180

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. Nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.

2. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.

3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10% dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non

superiore a 200 EUR. La soprattassa di cui sopra non è dovuta se il relativo ordine all'istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al paragrafo 3 e, se necessario, di pagare la soprattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la soprattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

Articolo 181

Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile

1. In linea di massima, il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

3. Con l'approvazione del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4. Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare l'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 125
→₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2
→₃ 2424/2015 Art. 1, punto 5
→₄ 2424/2015 Art. 1, punto 126,
lett. a)

CAPO XIII

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 182

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente capo, il presente regolamento e →₁ gli atti adottati a norma del presente regolamento ← si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente «domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda di →₂ marchio UE ← o su un →₂ marchio UE ←, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano l'→₃ Unione ←.

SEZIONE 2

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE BASATA SU UNA DOMANDA DI →₂ MARCHIO UE ← O SU UN →₂ MARCHIO UE ←

Articolo 183

Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di →₂ marchio UE ← o su un →₂ marchio UE ← sono depositate presso l'Ufficio.
2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come →₂ marchio UE ←, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di →₂ marchio UE ←. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un →₂ marchio UE ← non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data di registrazione del →₂ marchio UE ←.

Forma e contenuto della domanda internazionale

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali dell'➔₃ Unione ◀ mediante un modulo fornito dall'Ufficio. ➔₄ L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio. ◀ Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda.
2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare tra quelle ammesse una seconda lingua. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 126, lett. b)
--

3. Quando la domanda internazionale è presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio UE sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.
4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio UE una volta che questo è registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio UE. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.
5. Quando l'esame della domanda internazionale rileva una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:
 - a) il deposito della domanda internazionale non è stato effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;
 - b) l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è compreso nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio UE o nel marchio UE di base;
 - c) il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;
 - d) le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;

- e) quando il colore è rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio UE di base o il marchio UE di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o
- f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del protocollo di Madrid.

6. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio ad inserire una traduzione conformemente al paragrafo 3, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi si deve fondare la domanda internazionale, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 126,
lett. c)

7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non sono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo e dell'articolo 183 del presente regolamento.

9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2

Articolo 185

Iscrizione nel fascicolo e nel registro

1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di →₁ marchio UE ← sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un →₁ marchio UE ←, la data e il numero della registrazione internazionale sono iscritti nel registro.
2. Nel registro sono iscritti la data e il numero della registrazione internazionale basata su un →₁ marchio UE ←.

Articolo 186

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

1. Entro un termine di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale di ogni fatto e decisione che incide sulla validità della domanda di marchio UE o della registrazione del marchio UE sulla quale era basata la registrazione internazionale.
2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 187

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. La domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda è presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 184 del presente regolamento. Essa include indicazioni per dimostrare il diritto a formulare una designazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui aveva ricevuto la domanda di estensione territoriale.
2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
3. Qualora la domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità rilevate entro un termine da esso stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, quest'ultimo rifiuta di inviare all'Ufficio internazionale la domanda. L'Ufficio non rifiuta di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di sanare le eventuali irregolarità individuate nella richiesta.
4. L'Ufficio invia all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 sono rispettati.

Articolo 188

Tasse internazionali

Le tasse che in virtù del protocollo di Madrid spettano all'Ufficio internazionale devono essere pagate direttamente a quest'ultimo.

SEZIONE 3

REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO L' →₁ UNIONE ←

Articolo 189

Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l' →₁ Unione ←

1. La registrazione internazionale che designa l' →₁ Unione ← ha la stessa efficacia di una domanda di →₂ marchio UE ← a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione all' →₁ Unione ←, ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa l' →₁ Unione ← ha la stessa efficacia della registrazione quale →₂ marchio UE ← a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo ☒ 11 del presente regolamento ☒, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa l' →₁ Unione ← ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di →₂ marchio UE ← e la pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un →₂ marchio UE ←.

Articolo 190

Pubblicazione

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa l' →₁ Unione ← ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione all' →₁ Unione ← ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta.
2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Articolo 191

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. A norma dell'articolo 39, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.
2. La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l'articolo 39, paragrafo 7.
3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1.
4. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sia conforme all'articolo 39 o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati.
5. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.
6. Si applica l'articolo 39, paragrafo 5, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 192

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. A norma dell'articolo 40, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 190, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.
2. Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data.

3. La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 40 e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti.
4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.
5. In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 131

Articolo 193

Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio UE.
2. Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 o dell'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.
3. Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1.
4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.
5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 206 del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.
6. Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto

della domanda di marchio UE. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 66 a 72.

7. Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 196, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione.

8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 132

Articolo 194

Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all'articolo 75 e all'articolo 84, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 208 per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 133, lett. a) → ₃ 2424/2015 Art. 1, punto 133, lett. b) → ₄ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₅ 2424/2015 Art. 1, punto 133, lett. c)
--

Articolo 195

Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa l'→₁ Unione ←, l'Ufficio redige una relazione di ricerca →₁ Unione ← nei modi previsti dall'articolo 43, paragrafo 1 →₂ a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica ←.
2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa l'→₁ Unione ←, l'Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall'articolo 43, paragrafo 2 →₃ a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine ←.
3. È d'applicazione, mutatis mutandis, l'articolo 43, paragrafi da 3 a 6.
4. L'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa l'→₁ Unione ←, a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, i titolari di tutti i →₄ marchi UE ← anteriori o di tutte le domande di →₄ marchio UE ← citati nella relazione di ricerca dell'→₁ Unione ←. →₅ Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica. ←

Articolo 196

Opposizione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'→₁ Unione ← sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di →₄ marchio UE ←.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 134, lett. a)

2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di →₁ marchio UE ←.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 134, lett. b)
--

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5
--

Articolo 197

Sostituzione del →₁ marchio UE ← con una registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio iscrive nel suo registro che un →₁ marchio UE ← si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell'articolo 4 *bis* del protocollo di Madrid.

Articolo 198

Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'→₂ Unione ←.
 2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'→₂ Unione ← sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 58 o di nullità di cui all'articolo 59 o all'articolo 60.
-

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 135

3. Se, ai sensi dell'articolo 64 o dell'articolo 128 del presente regolamento e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid.

4. La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 199

Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 200

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre di una registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza o di una licenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 22, 23, 24 e 25.

Articolo 201

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare

L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale le richieste di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare depositate presso l'Ufficio se accompagnate da prove adeguate del trasferimento, della licenza, della restrizione del diritto di disporre o da prova che la licenza è venuta meno o che è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è stata soppressa.

↓ 207/2009
→₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5

Articolo 202

Conversione di una designazione dell'→₁ Unione ← operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione dell'→₁ Unione ← tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione dell'→₁ Unione ←:

a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 139, 140 e 141; o

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 137,
lett. a)

b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Si applicano gli articoli 139, 140 e 141 del presente regolamento.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 137, lett. b)
--

2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 191 del presente regolamento.

↓ 207/2009

3. L'istanza di conversione è pubblicata.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 137, lett. c)
--

4. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale contiene le informazioni e le indicazioni di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

5. Se la trasformazione è richiesta a norma del presente articolo e dell'articolo 139, paragrafo 5, del presente regolamento, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione internazionale, l'istanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo contiene un'indicazione in tal senso, nonché la data alla quale la protezione è scaduta. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 139, paragrafo 5, del presente regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid.

6. L'articolo 140, paragrafi 3 e 5, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, *mutatis mutandis*.

7. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid contiene le informazioni e le indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

8. L'articolo 140, paragrafo 3, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, *mutatis mutandis*. L'Ufficio rigetta altresì l'istanza di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid non erano soddisfatte né alla data della designazione dell'Unione né alla data di ricevimento dell'istanza di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, ultima frase, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.

9. Se l'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 è conforme ai requisiti del presente regolamento e alle norme adottate in conformità a esso, l'Ufficio trasmette l'istanza senza indugio all'Ufficio internazionale. L'Ufficio comunica al titolare della registrazione internazionale la data di trasmissione.

10. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7;
- b) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3.

Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

Articolo 203

Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 64, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all'articolo 190, 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'→₁ Unione ← deve essere effettivamente utilizzato nell'→₁ Unione ←.

Articolo 204

Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di →₂ marchio UE ← si applicano, mutatis mutandis, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di →₂ marchio UE ←, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 42 a 47 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa l'→₁ Unione ←, i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 190, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 138

3. Per essere considerata una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata cancellata su richiesta dell'ufficio di origine dall'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid, una domanda di marchio UE contiene un'indicazione a tal fine. Tale menzione è effettuata al momento della presentazione dell'istanza.

4. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio constata che la domanda non è stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di cancellazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, ovvero che i prodotti e i servizi per cui il marchio UE deve essere registrato non sono contenuti nell'elenco dei prodotti e servizi per cui la registrazione internazionale per l'Unione è stata registrata, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità.

5. Se le irregolarità di cui al paragrafo 4 non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale, ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale, è perduto.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nell'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 139

Articolo 205

Comunicazione con l'Ufficio internazionale

La comunicazione con l'Ufficio internazionale si effettua secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili in forma elettronica.

Articolo 206

Regime linguistico

Al fine dell'applicazione del presente regolamento e delle norme adottate in conformità a esso alle registrazioni internazionali che designano l'Unione, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4, e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3.

↓ 207/2009

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

↓ 2424/2015 Art. 1, punto 141

Articolo 207

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 208

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafo 3, agli articoli 65, 73, all'articolo 96, paragrafo 4, all'articolo 97, paragrafo 6, all'articolo 98, paragrafo 5, all'articolo 100, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 5, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 121, o 168, all'articolo 194, paragrafo 3 e all'articolo 196, paragrafo 4 è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 23 marzo 2016.
3. La delega di potere di cui ☒ all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafo 3, agli articoli 65 e 73, all'articolo 96, paragrafo 4, all'articolo 97, paragrafo 6, all'articolo 98, paragrafo 5, all'articolo 100, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 5, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 121 e 168, all'articolo 194, paragrafo 3 e all'articolo 196, paragrafo 4 ☒ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- ☒ 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ☒
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi ☒ dell'articolo 48, dell'articolo 49, paragrafo 3, degli articoli 65 e 73, dell'articolo 96, paragrafo 4, dell'articolo 97, paragrafo 6, dell'articolo 98, paragrafo 5, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 101, paragrafo 5, dell'articolo 103, paragrafo 3, dell'articolo 106, paragrafo 3, degli articoli 121 e 168, dell'articolo 194, paragrafo 3 e dell'articolo 196, paragrafo 4 ☒, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 5
--

Articolo 209

Disposizioni connesse con l'allargamento dell'→₁ Unione ←

↓ allegato III, punto 2, lett. I) → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2 → ₂ 2424/2015 Art. 1, punto 5

1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: «nuovo Stato membro», «nuovi Stati membri»), un →₁ marchio UE ← registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta l'→₂ Unione ←.

↓ 207/2009 → ₁ 2424/2015 Art. 1, punto 2
--

2. La registrazione di un →₁ marchio UE ← pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. Qualora la domanda di registrazione di un →₁ marchio UE ← sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 46 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell'adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o l'eventuale data di priorità del →₁ marchio UE ← richiesto.

4. Il →₁ marchio UE ← di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:

- a) ai sensi dell'articolo 59 se i motivi di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro;
- b) ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2 se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.

5. L'uso del →₁ marchio UE ← di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi degli articoli 137 e 138, qualora un marchio anteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione o l'eventuale data di priorità sia anteriore alla data di adesione dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 210

Valutazione e riesame

1. Entro il 24 marzo 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.
2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, prestando particolare attenzione al meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 152. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Ufficio, e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.
3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Ufficio, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti.

Articolo 211

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. ☒ 207/2009 ☒ è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato ☒ III ☒.

Articolo 212

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente